

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 947 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

Señor(a)

DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V., UPL LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD FÚNGICA SIGATOKA NEGRA EN LOS CULTIVOS DE BANANA”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2017/057241

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 18 de noviembre de 2017.

PRIORIDAD(ES): 21/11/2016, ES (ESPAÑA), P201631491

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 14 del radicado N° NC2019/0005156 del 21 de mayo de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición para el tratamiento y/o prevención de la enfermedad fúngica de la Sigatoka negra en un cultivo de banano infectado por dicha enfermedad.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende cinamaldehído.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El uso de las reivindicaciones 1-5 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que el preámbulo reclama “Un uso”.

La reivindicación 14 a pesar de mencionar en su preámbulo un “método”, se refiere al uso del compuesto reclamado, toda vez que la etapa de “*aplicar...*” corresponde a la forma de usar “el compuesto pirazol”, dado que las características de esta reivindicación no corresponden a características técnicas esenciales de un método de obtención de un producto o composición. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es la aplicación, ésta corresponde a un uso.



Oficio N° 947 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 6 no es clara porque al ser una reivindicación tipo composición debe definirse por sus componentes y la proporción en que se encuentra cada uno de ellos.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de noviembre de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2014153042	“Composition fongicide naturelle”	24 de septiembre de 2014
D2	OMRI, Listed, CYCLOPS®	“Cyclops organic fungicide”	02 de agosto de 2015
D3	US20090258950	“Non-toxic insecticide”	15 de octubre de 2009

El documento D1¹ divulga un método para tratar hongo *Black Sigatoka* en cultivos de la familia de *Musaceae* por aplicación de la composición de aceite ajo, aceite timol, aceite de romero y aceite de canela (Resumen).

El documento D2² divulga un fungicida orgánico que contiene aceite de canela (Pág.1).

El documento D3³ divulga una composición insecticida no toxica que incluye un aceite hortícola, un emulsificante tal como sales de potasio de ácidos grasos, cinamaldehído y eugenol (resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 6 consiste en: “*Composición para el tratamiento y/o prevención de la enfermedad micótica de la Sigatoka negra, caracterizado por que comprende al menos un principio activo que consiste en cinamaldehído.*” (Radicado N° NC2019/0005156 del 21 de mayo de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1	D2
Composición caracterizado porque comprende:	Composición que comprende:	Composición que comprende:

¹<https://patents.google.com/patent/WO2014153042A1/fr?q=WO2014153042>

²<http://cru66.cahe.wsu.edu/~picol/pdf/WA/> y <http://cru66.cahe.wsu.edu/~picol/pdf/WA/62412.pdf>

³ <https://patents.google.com/patent/US20090258950A1/en?q=US20090258950>

Oficio N° 947 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

	(pág. 3)	(Pag.1)
Cinamaldehido	Aceite de canela (cinamaldehido)	Aceite de canela (cinamaldehido)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 6 habían sido divulgadas previamente y de manera independiente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

5.2. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 7 consiste en: *“Una composición de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada por que comprende los siguientes componentes en porcentajes en peso del porcentaje total de la composición (...)”* (Radicado N° NC2019/0005156 del 21 de mayo de 2019).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2	D3
Composición caracterizado porque comprende:	Composición que comprende: (Pag.1)	Composición (reivindicación 1)
1 a 60% Cinamaldehido	16% Aceite de canela (cinamaldehido)	0.1 a 1.2% Cinamaldehido o aceite de canela
0.01 a 5% sustancia tensioactiva	80% ingredientes inertes	0.1 a 2.0% Emulsificante
10 a 75% aceite mineral		0.1 a 2,4 %Aceite mineral

El documento D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 7 porque divulga un fungicida orgánico que comprende un 16% de aceite de canela, 6% de aceite de clavos y 80% de ingredientes inertes (Pág.1).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 7 y la composición divulgada de D3 consiste en especificar la cantidad de tensioactivo y aceite mineral.

No hay efecto asociado al especificar la cantidad de tensioactivo y aceite mineral.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de obtener una composición alternativa?

Sin embargo, especificar la cantidad de tensioactivo y aceite mineral para obtener la composición fungicida, ya está divulgado en el documento D3 que se refiere a la composición fungicida que comprende 0.1 a 1.2% Cinamaldehido o aceite de canela, 0.1 a 2.0% Emulsificante y 0.1 a 2,4 %Aceite mineral (reivindicación 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir la cantidad de tensioactivo y aceite mineral del documento D3 en la composición de D2, para así llegar al objeto de la reivindicación 7. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente D3 menciona que el emulsificante pueden ser sales de potasio de ácidos grasos, sales de ácidos grasos (Párr. [0020])

Oficio N° 947 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

Las reivindicaciones dependientes 8 a 13 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 7, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusión con respecto a novedad y nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2014153042	6	Novedad
D2	OMRI, Listed, CYCLOPS®	6	Novedad
		7 a 13	Nivel inventivo
D3	US20090258950	7 a 13	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.

[Handwritten signature]

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 947 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.			Examen de patentabilidad							
NC2019/0005156			1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.			Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2017/057241			18 de noviembre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)					Prioridad			Presentación		
21/11/2016					X					
Solicitante										
DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V., UPL LTD.										
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:										
Art. 14	1 a 5 y 14	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	6 a 13
Palabras clave utilizadas	Mineral oil, "cinammaldehyde", "cinnamaldehyde", "cinnamic" "aldehyde", "cinnamon" "oil", "cinnamon" "aldehyde"
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 65/24, A01N 65/00, A01P 3/00, A01N 35/02, A01N 31/04
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP(1)	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado(2)
ISA	WO2014153042	25/09/2014	6	reivindicaciones	X
	OMRI, Listed, CYCLOPS®	25/agosto/2015	6 a 13	Pág. 1	X, Y
Orbit	KR20160104262	26/febrero/2015	-	-	Y
	US20090258950	15/10/2009	6 a 13		X, Y

(1) Cita completa literatura no patente (LNP)	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	

(2) Categorías de documentos citados	
"A" Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	"T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.
"E" Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.	"X" Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
"L" Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.	"Y" Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
"O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.	

Oficio N° 947 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (11/12/2019)	
Examinador: JUAN CARLOS CORTES GARCIA	