

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11365 de 16 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001142

Señor(a)
UPL LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“UN PROCESO PARA CONTROLAR LAS MALAS HIERBAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2017/055792

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de septiembre de 2017.

PRIORIDAD: 26/09/2016, IN (INDIA), 201631032821

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 23 de marzo de 2021, bajo el número NC2021/0003667, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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 16 del radicado N° NC2021/0003667 del 23 de marzo de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de controlar las malas hierbas en el cultivo de alimentos, las cuales causan pérdidas en entornos de producción agrícola que incluyen una reducción de la calidad de los cultivos, el aumento de los costos de riego, el aumento de los costos de cosecha y la reducción del valor de la tierra, el daño al ganado y los daños a los cultivos por parte de insectos y plagas que albergan las malas hierbas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un proceso para controlar las malas hierbas de hojas anchas que comprende aplicar una cantidad eficaz como herbicida de una combinación que comprende glufosinato, sus sales, isómeros, ésteres o derivados agrícolamente aceptables de este; y haloxifop, sus sales, isómeros, ésteres o derivados agrícolamente aceptables de este.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 8 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que, aunque se refieren a un método, incluyen una etapa de



Oficio N° 11365 de 16 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001142

suministro de la composición nematocida al locus de las malas hierbas de hojas anchas, lo cual corresponde a un uso. Si bien la primera etapa menciona preparar una combinación que comprende glufosinato y haloxifop, esta es una etapa independiente realizada en otro momento o lugar, que no afecta directamente el método objeto de la solicitud que consiste en el control de malas hierbas de hojas anchas por medio de la aplicación/suministro de dicha composición a las mismas en tasas específicas.

El objeto de las reivindicaciones 9 a 15 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que, aunque se refieren a un método, incluyen una etapa de suministro de la composición nematocida al locus de las malas hierbas de hojas anchas, lo cual corresponde a un uso. Si bien la primera etapa menciona suministrar una combinación que comprende glufosinato y haloxifop, esta es una etapa independiente realizada en otro momento o lugar, que no afecta directamente el método objeto de la solicitud que consiste en el control de malas hierbas de hojas anchas por medio de la aplicación/suministro de dicha composición a las mismas en tasas específicas.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Aunque la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 15 corresponde a un uso, se resalta adicionalmente lo siguiente:

- Si bien las reivindicaciones 1 y 9 difieren parcialmente en la redacción textual de la primera etapa del método, ambas reivindicaciones comprenden el mismo alcance, puesto que se refieren a la preparación/suministro de una composición que comprende los mismos componentes.
- El capítulo reivindicatorio menciona el término "*aproximadamente*" que es impreciso.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de septiembre de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CN 103688994	"WEEDING COMPOSITION WITH GLUFOSINATE AND EFFICIENT HALOXYFOP-METHYL, AND PREPARATION METHOD OF WEEDING COMPOSITION"	02 de abril de 2014

D1¹ divulga una composición herbicida eficiente que contiene glufosinato y haloxifop metilo, y un método de preparación de la composición herbicida. Esta invención pertenece al campo agrícola y tiene como objetivo resolver los problemas como que el glufosinato tiene un efecto de prevención pobre en plantas perennes resistentes (Resumen).

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103688994B&KC=B&FT=D>

Oficio N° 11365 de 16 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001142

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

6.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 16 consiste en: “Una combinación que comprende (...)” (Radicado N° NC2021/0003667 del 23 de marzo de 2021).

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

Características esenciales	D1
Una combinación que comprende	Una composición que comprende: (Resumen, Reiv. 1)
Glufosinato	Glufosinato (Resumen, Reiv. 1)
Haloxifob	Haloxifob (Resumen, Reiv. 1)
Glufosinato: 40 g/L a 280 g/L Haloxifob: 0.1 g/L a 200 g/L Es decir, relación: 400:1.4*	Relación 1:5 a 45:1 (Resumen, Reiv. 1)

*40 g/L/0.1g/L=400 a 280 g/L/200 g/L=1.4

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la combinación de la reivindicación 16 habían sido divulgadas previamente en D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

7. Conclusión con respecto a novedad

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CN 103688994	16	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a las reivindicaciones relativas a usos

El solicitante argumenta que “se indica respetuosamente que se definen ambas realizaciones del proceso en forma de reivindicaciones independientes porque, en vista de los comentarios formulados en el Oficio al que este escrito parece dar respuesta, se considera que dicha definición podría reforzar la claridad de las reivindicaciones, ya que ahora se identifican de forma más clara las dos realizaciones alternativas del proceso (...) dicho proceso para controlar malas hierbas consta de una primera etapa a) de preparación de una combinación de glufosinato y haloxifop, o de las sales aceptables, isómeros, ésteres o derivados agrícolamente aceptables. Resultará evidente que dicha etapa resulta esencial para poder disponer de una combinación de ambos compuestos que es la que permite, en una etapa posterior b), su suministro, en cantidades diferentes, en el locus de las malas hierbas que se pretenden controlar (...) en la que se suministran los ingredientes que se utilizan para controlar las malas hierbas de hojas anchas de la familia Euphorbiaceae, Portulacaceae y Commelinaceae de forma secuencial (...) se llega a proporcionar una mezcla, o bien una secuencia de herbicidas, sobre locus de las malas hierbas de hojas anchas (...) se ha incorporado la nueva reivindicación 16, que define de forma específica la combinación que comprende glufosinato, sus sales,

Oficio N° 11365 de 16 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001142

isómeros, ésteres o derivados agrícolamente aceptables de este y haloxifop, sus sales aceptables, isómeros, ésteres o derivados agrícolamente aceptables de este (...) ”

Con respecto a los anteriores comentarios, este Despacho reitera que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 15 corresponde a materia no patentable de acuerdo con la D.A. 486, puesto que se refieren al uso de la composición/combinación. Se destaca que cualquier aplicación/suministro/administración de algún compuesto activo para controlar alguna plaga es considerado un uso, sin importar la tasa de aplicación de la misma. Nuevamente se destaca que el artículo 14 de la D.A. 486 *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

Así mismo, se destaca que, si bien la claridad de la solicitud es importante al momento de realizar el examen de patentabilidad, el solicitante primero debe subsanar cualquier objeción con respecto a la materia relativa a usos contenida en el capítulo reivindicatorio, de tal manera que se pueda analizar aquella materia que si pueda ser patentable.

Por último, se destaca que se encuentra pertinente el traslado de la anterioridad D1 que afecta la novedad de la solicitud teniendo en cuenta la modificación a las reivindicaciones realizada el bajo el radicado N° NC2021/0003667 del 23 de marzo de 2021.

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 11365 de 16 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001142

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0001142		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/IB2017/055792		25 de septiembre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
26/09/2016				X					
Solicitante									
UPL LIMITED									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	1-15	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	16
Palabras clave utilizadas	Composition, pest, glufosinate, haloxyfop.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 43/40, A01N 57/02, A01P 13/00
	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⁾
Patbase	US6677276	13/01/2004	-	-	A
	US2014243198	28/08/2014	-	-	A
STN	CN103688994	02/04/2014	16	Resumen, Reiv. 1	X
	CN 105557748	11/05/2016	-	-	A
DERWENT	US20150305335	29/10/2015	-	-	A
	CA2879966	30/01/2014	-	-	A
ISR	US20130252813	26/09/2013	-	-	A
	US20150157022	11/06/2015	-	-	A
	US7105470	12/09/2006	-	-	A
⁽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.					
“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.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el		

Oficio N° 11365 de 16 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001142

“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. “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: (09/05/2021)	
Examinador: Jessica Carolina Hernández Galeano	