

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 185 de 5 de enero de 2022

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: 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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 06 de mayo de 2021, bajo el número NC2021/0005936, 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 9 del radicado N° NC2021/0005936 del 06 de mayo de 2021.

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 composición caracterizada por que comprende una cantidad igual o superior al 5% en peso del porcentaje total de la composición de un principio activo que consiste en cinamaldehído, y porque la composición está totalmente libre de otros aceites esenciales.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.



Oficio N° 185 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0005156 el 21 de mayo de 2019, tituló la invención como: “COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD FÚNGICA SIGATOKA NEGRA EN LOS CULTIVOS DE BANANA”. Este título es muy general y no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere modificarlo.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Las reivindicaciones 8 y 9 no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción puesto que no se evidencia el desarrollo de dichas composiciones a lo largo de la memoria descriptiva, lo cual no evidencia la acción de todas las composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

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:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D4	KR20160104262	“COMPOSITION COMPRISING CINNAMON OIL, BENZALDEHYDE OR CINNAMALDEHYDE FOR PREVENTING BACTERIAL FRUIT BLOTCH OF WATERMELON”	05 de septiembre de 2016
D5	WO2011140309	“COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL COMPOUNDS AND TEA TREE OIL”	10 de noviembre de 2011

D4¹ divulga una composición que incluye aceite de canela, benzaldehído o cinamaldehído como ingrediente activo para controlar una bacteria patógena de plantas. Según la presente invención, el aceite de canela y el benzaldehído o cinamaldehído, que es un ingrediente principal del aceite de canela, muestran una excelente actividad

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056938716/publication/KR20160104262A?q=pn%3DKR20160104262A>

Oficio N° 185 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

antibacteriana contra *Acidovorax avenae subsp. citrulli*, que es una bacteria patógena que causa la pudrición bacteriana de la fruta. Por lo tanto, de acuerdo con la presente invención, una composición que incluya aceite de canela, benzaldehído o cinamaldehído como ingrediente activo puede usarse prácticamente como un pesticida natural o un aditivo fertilizante para controlar una bacteria patógena que causa podredumbre en el fruto de un cultivo de Cucurbitáceas. Especialmente, de acuerdo con la presente invención, el aceite de canela y el benzaldehído o cinamaldehído, que es un ingrediente principal del aceite de canela, son sustancias derivadas de un cuerpo vegetal y, por lo tanto, pueden controlar las bacterias respetuosas con el medio ambiente (Resumen).

D5² divulga un método para tratar una infección vegetal causada por un hongo de la clase de los ascomicetos, que comprende aplicar a la planta una combinación de aceite de árbol de té (TTO) y un compuesto fungicida sintético. También se describen otras realizaciones (Resumen).

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

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Composición caracterizada por que comprende (...)” (Radicado N° NC2021/0005936 del 06 de mayo de 2021).

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

Características esenciales	D4	D5
Composición caracterizada por que comprende	Una composición para controlar una bacteria fitopatógena que contiene (Reiv. 1)	Composición que comprende: (Reiv. 10)
Principio activo que consiste en cinamaldehído una cantidad igual o superior al 5% en peso del porcentaje total de la composición	aceite de canela como ingrediente activo (Cinamaldehído) 0.2% (Ejem. 5)	aceite de árbol de té 0.01-10% (Reiv. 10)
y porque la composición está totalmente libre de otros aceites esenciales	libre de otros aceites esenciales (Ejem. 1-6)	libre de otros aceites esenciales (Ejemplos)

D4 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición que incluye aceite de canela, benzaldehído o cinamaldehído como ingrediente activo para controlar una bacteria patógena en plantas, donde dicha composición está libre de otros aceites esenciales. (Resumen, ejemplos 1 a 6)

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada de D4 consiste en que el aceite esencial (de canela) se encuentra presente una cantidad igual o superior al 5% en peso del porcentaje total de la composición.

²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044904473/publication/WO2011140309A2?q=pn%3DWO2011140309A2>

Oficio N° 185 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

No se evidencia un efecto asociado al incluir una cantidad igual o superior al 5% en peso del aceite esencial (de canela).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D4 con el fin de obtener una composición alternativa?

Sin embargo, el incluir una cantidad igual o superior al 5% en peso de aceite esencial para obtener la composición, ya está divulgado en D5 que se refiere a una composición que contiene aceite esencial (aceite de árbol de té) en una proporción de 0.01-10%. Esta composición, es útil en el tratamiento de la enfermedad fúngica sigatoka negra (Reiv. 1, 10, 3).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la proporción de aceite esencial de D5 en la composición de D4, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D5 menciona que (...) compuesto fungicida sintético es un compuesto fungicida indicado para el tratamiento de la Sigatoka negra que se selecciona del grupo que consiste en inhibidores de desmetilación (DMI), Aminas, Inhibidores externos de quinona (Qols), Anilino pirimidinas (AP), y Benzimidazoles. (Reiv. 153)

Las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusión con respecto a nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D4	KR20160104262	1 a 9	Nivel inventivo
D5	WO2011140309	1 a 9	Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a D2 y D3

El solicitante argumenta que “(...) Los solicitantes han proporcionado una explicación detallada de las diferencias entre la presente invención y los documentos D2 y D3 citados, en su respuesta anterior y se hace referencia a la misma aquí tal cual (...) las composiciones de D2 y D3 comprenden aceite de clavo como uno de los componentes esenciales, que no está presente en la presente invención. En segundo lugar, la cantidad de aceites esenciales (aceite hortícola + eugenol) distintos del aceite de canela en D3 es del 0,15% al 3,6%, que está fuera del intervalo especificado en la presente invención. Sin embargo, para facilitar la tramitación, los solicitantes han modificado la reivindicación 1 para excluir específicamente la presencia de otros aceites esenciales de la reivindicación 1.”

“(…) una persona normalmente versada en la materia no estaría motivada a reducir la cantidad de otros aceites esenciales de D2 en la composición de D3 para llegar al objeto



Oficio N° 185 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

de la reivindicación 1. Incluso si una persona experta en la técnica estuviera motivado a reducir la cantidad de otros aceites esenciales, llegaría a una invención que todavía comprendería al menos el 0,15% de otros aceites esenciales. Esto todavía no haría obvia la presente invención porque la presente invención está totalmente libre de otros aceites esenciales según las nuevas reivindicaciones modificadas (...). D2 tiene como objetivo solucionar el problema de la Sigatoka Negra aplicando una composición compuesta por dos aceites. D3 tiene como objetivo resolver el problema de las plagas insecticidas, especialmente para uso doméstico y profesional, además de su uso en plantas. (...) Vale la pena remarcar que la composición ejemplificada en la presente solicitud está totalmente libre de otros aceites esenciales. Mientras, los resultados inesperados de D3 muestran efectos insecticidas sobre trips, que es completamente diferente del problema resuelto por la presente invención, es decir, actividad fungicida."

Con respecto a los anteriores señalamientos, este Despacho declara que, al considerar las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio y los argumentos presentados en el radicado N° NC2021/0005936 del 06 de mayo de 2021, se encuentra pertinente el traslado de los documentos D4 y D5, los cuales afectarían el nivel inventivo de la solicitud bajo estudio.

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° 185 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0005156		1°		2°		3°	X	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	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-9
Palabras clave utilizadas	Mineral oil, cinammaldehyde, cinnamic, aldehyde, cinnamon oil, free, fungicide.
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⁾
Patbase	WO2014153042	25/09/201	-	-	A
	CN105165856	23/12/2015	-	-	A
	KR20160104262	05/09/2016	1-9	Resumen, Reiv. 1, Ejem.1-6	Y
DERWENT	US20090258950	15/10/2009	-	-	A
	WO2016154635	29/09/2016	-	-	A
	WO2011140309	10/11/2021	1-9	Resumen, Reiv. 1, 3, 10,	Y
STN	CN105145588	16/12/2015	-	-	A
	JP2013527172	27/06/2013	-	-	A
ISR	OMRI, Listed, CYCLOPS®	25/08/2015	-	-	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.					
“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					
“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.					



Oficio N° 185 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0005156

fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “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.	“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 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: (10/12/2021)	