

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10423 de 22 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

Señores
UPL LTD

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE MEZCLA EUTÉCTICA DE BOSCALID Y UN FUNGICIDA DE ESTROBILURINA”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2019/055989
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de julio de 2019.
PRIORIDAD: 13/07/2018, IN (INDIA), 201831026276

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

El problema planteado consiste en la necesidad de obtener una composición agroquímica que tenga un efecto fungicida para controlar hongos fitopatógenicos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una invención que consiste en una mezcla eutética de boscalid y un fungicida de estrobilurina y disolventes para obtener una composición agroquímica.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 7 de enero de 2021.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

La reivindicación 28 indica en su preámbulo que se refiere a un método, la etapa esencial de dicho método es la de “*un método para combatir (...) comprende poner en contacto hongos o su locus (...)*”, lo cual se refiere a la forma de usar la composición y no son características técnicas esenciales de un proceso para la obtención de un producto.

En consecuencia, las reivindicaciones 28 y 29 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones

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

Oficio N° 10423 de 22 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

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

Esta oficina informa que, el capítulo reivindicatorio no es claro, ya que los elementos esenciales se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones. De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que la reivindicación independiente incluya todas las características esenciales de la invención que se desea proteger.

El capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten información y protegen básicamente la misma materia, particularmente el caso de las reivindicaciones 1, 3 y 17; 4 y 15; 12 y 14; 5 y 29. En consecuencia, todas ellas son confusas y presentan el mismo alcance, por lo cual el capítulo carece de concisión.

Las reivindicaciones 12 y 14 no son claras puesto que aunque su preámbulo es diferente, las características técnicas esenciales son iguales, y por ende el alcance de la reivindicación es el mismo. Se sugiere eliminar una de las reivindicaciones.

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

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de julio de 2018, 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 anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CN107771815	"A kind of bactericidal composition and its application containing boscalid and fluoxastrobin"	9 de marzo de 2018
D2	US20180014541	"Fungicidal active compound combinations"	18 de enero de 2018
D3	CN102150659	"Bactericide composition, preparation and application thereof"	12 de diciembre de 2012

D1¹ divulga una invención bactericida que contiene boscalid y fluoxastrobina, sus aplicaciones y su proporción de 1:50 y 70:1. La composición bactericida puede ser aplicada para prevenir y tratar enfermedades de cereales, árboles frutales, vegetales, tiene mayor función sinérgica, supera y retrasa la resistencia a la acción de un medicamento de germen, y la velocidad de esterilización es rápida, el periodo de duración es largo, reduce el costo de aplicación, y el efecto de prevención es sustancialmente mejor que el uso de su dosis única.

D2² divulga una invención que refiere a combinaciones de compuestos activos que comprenden, en primer lugar, la conocida fluoxastrobina y, en segundo lugar, otros

¹<https://patents.google.com/patent/CN107771815A/en?q=CN107771815+>

²<https://patents.google.com/patent/US20180014541A1/en?q=US20180014541>

³<https://patents.google.com/patent/CN102150659A/en?q=cn102150659>

Oficio N° 10423 de 22 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

compuestos activos fungicidas conocidos, cuyas combinaciones son muy adecuadas para controlar los hongos fitopatógenos no deseados.

D3³ divulga una composición bactericida, que se caracteriza porque los principios activos de la composición bactericida comprenden azoxistrobina, tebuconazol y un bactericida de tipo piridina, por lo que tienen una sinergia muy obvia, mejorando significativamente el efecto de prevención y tratamiento de las enfermedades de las plantas causadas por los hongos, y expandiendo el espectro bactericida.

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0000073 del 7 de enero de 2021) refiere a: “Una mezcla eutéctica de (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Una mezcla eutéctica que comprende:	Una mezcla que comprende: (Abstract)	Una mezcla que comprende: (Abstract)
Boscalid	Boscalid (Abstract)	Boscalid (Página 3, párrafo 0029)
Fungicida de estrobilurina	Fluoxastrobina (Abstract)	Fluoxastrobina (Abstract)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente, se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva, de manera independiente, frente a D1 y D2.

Adicionalmente, D1 menciona que el fungicida de estrobilurina es fluoxastrobina o azoxistrobina donde la proporción se encuentra entre 1:50 o 70:1 (reivindicaciones 1 a 4) y se pueden realizar mezclas y composiciones agroquímicas que incluyen uno o mas ingredientes activos (abstract, párrafo 0002).

Por otra parte, se resalta el punto de fusión del boscalid es de 142.8°C a 143.8°C³, el de la fluoxastrobina es de 103°C a 108°C⁴, y el de azoxistrobina es 116°C⁵, lo cual resulta implícito que la mezcla de los dos componentes sea una mezcla eutéctica.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5, 12 a 21 y 24 a 27 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 6 (NC2021/0000073 del 7 de enero de 2021) refiere a: “Un proceso para preparar (...)”. A continuación, se

³ <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Boscalid#section=Color-Form>
⁴ <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Fluoxastrobin#section=Experimental-Properties>
⁵ <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Azoxystrobin#section=Experimental-Properties>
Página 3 de 7



Oficio N° 10423 de 22 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Un proceso para preparar una mezcla que comprende:	Un método de preparación de una mezcla que comprende: (Abstract)
Mezclar el boscalid y un fungicida de estrobilurina en solución	Mezclar boscalid y un fungicida de estrobilurina en solución (párrafo 0082)
Trituración en seco, por gotas de disolvente, o secado por rociado	Pulverización en seco, trituración o secado fluidizado (párrafo 0059)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 6 no es nueva.

Adicionalmente, D3 menciona que la solución fungicida de estrobilurina se prepara en disolventes que comprenden ésteres, éteres, alcoholes alifáticos, hidrocarburos alifáticos (párrafo 0035), los cuales se pueden evaporan (párrafo 0059). Por otra parte, la mezcla se pulveriza o tritura para comprimirla (párrafos 0059 – 0060), y puede formularse como una composición granular (párrafo 0019).

Las reivindicaciones dependientes 7 a 11 y 22 a 23 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CN107771815	1 a 5, 12 a 21, 24 a 27	Novedad
D2	US20180014541	1 a 5, 12 a 21, 24 a 27	Novedad
D3	CN102150659	6 a 11, 22 a 23	Novedad

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.

Oficio N° 10423 de 22 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000073



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 10423 de 22 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0000073		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2019/055989		13 de julio de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
13/07/2018				X					
Solicitante									
UPL LTD									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	28 - 29	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 27					
Palabras clave utilizadas				Boscalid, fluoxastrobin, eutectic, strobilurin, fungicide, agrochemical, melting point, DSC, grind, mill, still					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A01N 43/54, A01N 43/88, A01N 43/40, A01N 37/50, A01N 25/12				
				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⁾		
SIPI	070347702	09/04/2007	-	-			A		
Scholar Google	CARBONELL, L ¹	19/08/2021	-	-			E		
Patbase	US2013236522	12/09/2013	-	-			A		
	WO10010958	28/01/2010	-	-			A		
	US2008153704	26/06/2008	-	-			A		
Espacenet	CN102150659	12/12/2012	6 a 11, 22 a 23	Párrafo 0035, 0059, 0060, 0082			X		
Googlepatent	CN107771815	09/03/2018	1 a 5, 12 a 21, 24 a 27	Párrafo 0002, abstract, reivindicaciones			X		
	US20180014541	18/01/2018	1 a 5, 12 a 21, 24 a 27	Abstract			X		
⁽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.		¹ Carbonell-Rozas, L., <i>et al.</i> A natural Deep eutectic solnvet as a novel dispersive solvent in disperse liquid-liquid microextraction based on solidification of floating organic droplet for the determination of pesticide residues. <i>Anal Bioanal Chem</i> , 413, 6413-6424 (2021). https://doi.org/10.1007/s00216-021-03605-z . Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-021-03605-z#citeas							
⁽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.									



Oficio N° 10423 de 22 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

“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. “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: (20/06/2023)	

