

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1132 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017724

Señores

THE STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT,
AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION (ARO) (VOLCANI CENTER)

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES DE MELANOIDINA PARA PROTEGER CULTIVOS DE PLAGAS NO FÚNGICAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IL2020/050709

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de junio de 2020.

PRIORIDAD: 25/06/2019, IL 267627 del 25 de junio de 2019.

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 proporcionar composiciones para proteger cultivos de plagas no fúngicas sin preocupaciones ambientales.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición, caracterizada porque comprende una melanoidina.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 23 de diciembre 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.

En consecuencia las reivindicaciones 15, 16, 23-34 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso en el tratamiento de un cultivo de solanáceas para una plaga no fúngica.

El uso de las reivindicaciones 11 a 14 y 22 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que, a pesar de que su preámbulo se hace referencia a una composición dichas cláusulas se caracterizan únicamente por su uso en el tratamiento de un cultivo de solanáceas o cucurbitáceas para una plaga no fúngica.

Pese a que la reivindicación 17 indica en su preámbulo que se refiere a un método, la etapa esencial de dicho método es la de “*aplicar una formulación que incluye un producto de melanoidina café a cultivos infectados por, o ...*” lo cual realmente hace referencia a su forma de uso. Así como sus reivindicaciones dependientes 18 a 21 corresponden a un uso.

Oficio N° 1132 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017724

Por lo cual, las reivindicaciones 11 a 34 no comprenden materia patentable.

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:

"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

La reivindicación 1 no es clara, porque no define una composición en términos de sus características técnica esenciales, es decir mencionando la naturaleza química del principio activo y las cantidades de cada uno de los componentes. Se le recuerda al solicitante que una formulación se define a partir de sus características técnicas esenciales, es decir especificando sus componentes activos, excipientes o adyuvantes en las cantidades o proporciones específicas características de dicha composición. Además, se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener las características esenciales de la composición. Por lo tanto, se recomienda definir la reivindicación 1 con una razonable generalización de sus componentes, en donde se indique la cantidad de melanoidina.

Las reivindicaciones 2, 4, 5 y 6 no son claras, porque contienen los términos "por lo menos", "uno o más", los cuales son imprecisos y no permiten definir el alcance de la solicitud. Se sugiere eliminar estos términos.

La reivindicación 8 no es clara, porque contiene la expresión "para usarse como una composición de trabajo", lo cual hace referencia una indicación de uso no aceptada por esta Oficina. Por lo anterior, se sugiere eliminar esta expresión.

Las reivindicaciones 3 a 6 no son claras, porque describen el método y las condiciones para obtener melanoidina, lo cual no corresponde a una característica técnica de la composición, como lo es los componentes y sus proporciones. Además, se indica que las reivindicaciones de composición y proceso deben redactarse de manera independiente en el capítulo reivindicatorio. Se sugiere eliminar estas características.

Las reivindicaciones 2 y 10 carecen de sustento, porque no se encuentra una composición que contenga como un componente adicional seleccionado del grupo que consta de insecticidas, acaricidas y compuestos antivirales o agentes basados en pirimidina, agentes basados en fenilpirrol, condensado de alquilo-fenol-óxido de etileno, pirimetanilo, ciprodinilo o fludioxonilo.

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

4.2. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda

Oficio N° 1132 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017724

ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En particular con el literal e)

e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla). En este sentido el capítulo descriptivo (Radicado N° NC2021/0017724 del 23 de diciembre de 2021) no presenta evidencia de una composición que comprende “cualquier” melanoidina, que pueda ser utilizada para proteger cultivos de plagas no fúngicas sin preocupaciones ambientales. Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que el capítulo descriptivo evidencia una composición que comprende melanoidina en concentraciones de trabajo de 0,03 % y 0.1 % (Pág. 42, ej. 1, Ins. 10-14).

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de junio de 2019, 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
D1	WO2014111932	“Melanoidins and their use for improving properties of plants”	24 de julio de 2014
D2	US2013/0317067	“Pesticidal mixtures with improved properties”	28 de noviembre de 2013

D1¹ divulga melanoidinas y su uso para mejorar propiedades de las plantas. Métodos y composiciones para utilizar en el control de enfermedades fúngicas en plantas y condiciones de sequía (Resumen).

D2² divulga una composición pesticida comprende un compuesto activo que presenta actividad insecticida, acaricida, nematocida y fungicida para tratar semillas (Resumen).

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.

¹<https://patents.google.com/patent/WO2014111932A1/en?q=WO2014111932>.

²<https://patents.google.com/patent/US20130317067A1/en?q=US+2013%2f0317067>.

Oficio N° 1132 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017724

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 (NC2021/0017724 del 25 de julio de 2019) refiere a: *“Una composición, caracterizada porque comprende una melanoidina”*. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición, caracterizada porque comprende:	Una composición que comprende (Resumen, reiv. 1)
una melanoidina.	Melanoidina (Resumen, reiv. 1)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que la composición puede contener un componente adicional seleccionado del grupo que consta de insecticidas, acaricidas y compuestos antivirales (Pág. 14, Ins. 20-23), la melanoidina se obtiene al hacer reaccionar una fuente de aminoácidos y/o proteína y una 15 fuente de azúcar (Reiv. 13), donde la melanoidina es utilizada en un rango de concentración de 0,001 a 0,1% (reiv. 7).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 9 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6.2. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 10 (NC2021/0017724 del 25 de julio de 2019) refiere a: *“Una composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9, caracterizada porque el componente adicional se selecciona de agentes basados en 20 pirimidina, agentes basados en fenilpirrol, condensado de alquilo-fenol-óxido de etileno, pirimetanilo, ciprodinilo o fludioxonilo.”*. 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 composición, caracterizada porque comprende:	Una composición que comprende (Resumen, reiv. 1)	Una composición pesticida que comprende: (Resumen, reiv. 1)
una melanoidina y	Melanoidina (Resumen, reiv. 1)	Las semillas pueden ser tratadas con glicerol éteres (Párr. [0098])
Un componente adicional seleccionado de agentes basados en pirimidina, agentes basados en fenilpirrol, condensado de alquilo-fenol-óxido de etileno, pirimetanilo, ciprodinilo o fludioxonilo	No menciona	Un compuesto seleccionado de pirimetanil, ciprodinil, entre otros. Las semillas pueden ser tratadas con otros pesticidas incluido fludioxonil (Pág. 17, reiv. 1, pág. 11, párr. [0098])

Oficio N° 1132 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017724

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 10, ya que divulga melanoidinas y su uso para mejorar propiedades de las plantas. Métodos y composiciones para utilizar en el control de enfermedades fúngicas en plantas y condiciones de sequía (Resumen).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 10 y la composición divulgada en D1, consiste en que el componente adicional es seleccionado de agentes basados en pirimidina, fenilpirrol, condensado de alquilo-fenol-óxido de etileno, pirimetanilo, ciprodinilo o fludioxonilo.

No hay evidencia de que el incluir agentes basados en pirimidina, fenilpirrol, condensado de alquilo-fenol-óxido de etileno, pirimetanilo, ciprodinilo o fludioxonilo proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1. Además, en los ejemplos de la descripción no se evidencia el desarrollo y evaluación de composiciones que contenga alguno de estos compuestos.

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 proporcionar otra composición alternativa?

Sin embargo, el incluir agentes basados en pirimidina, fenilpirrol, condensado de alquilo-fenol-óxido de etileno, pirimetanilo, ciprodinilo o fludioxonilo en una composición, ya está divulgado en D2 que se refiere a una composición pesticida comprende un compuesto activo que presenta actividad insecticida, acaricida, nematocida y fungicida para tratar semillas como con compuestos seleccionados de pirimetanil, ciprodinil, entre otros o con algún pesticida incluido fludioxonil (Resumen, pág. 17, reiv. 1, pág. 11, párr. [0098]).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir un componente adicional seleccionado de agentes basados en pirimidina, fenilpirrol, condensado de alquilo-fenol-óxido de etileno, pirimetanilo, ciprodinilo o fludioxonilo de D2 en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 10. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2014/111932	1 a 9	Novedad
		10	Nivel inventivo
D2	US2013/0317067	10	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.

Oficio N° 1132 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017724

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° 1132 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017724

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0017724		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IL2020/050709		25/06/2020							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
25/06/2019				X					
Solicitante									
THE STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT, AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION (ARO) (VOLCANI CENTER)									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	11-34	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)	-		

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 10
Palabras clave utilizadas	Composition, melanoidin, "0.002 to 2 wt%", insecticides, ascaricides, protecting, crops, plants, pyrimidine-based agents, phenylpyrrole, pyrimethanil, cyprodinil, or fludioxonil Composición, melanoidina, 0.002 to 2 %,insecticida, acaricida, protección, cultivos, plantas
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 61/00, A01H 3/04

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	WO2014/111932	24/07/2014	1 a 9	(resumen, reivs, 1, 7 y 13), (Pág. 14,	X
	US2013/045934	21/02/2013	10	Ins. 20-23)	Y
	JP2005/176614	07/07/2005	-	-	A
	CN108947625	07/12/2018	-	-	A
STNext	CN101861911	03/07/2013	-	-	A
Patbase	US2015/351392	10/12/2015	-	-	A
	US2013/0317067	28/11/2013	10	(Resumen, pág. 17, reiv. 1, pág. 11, párr. [0098])	Y
Googlepatent	AU2014/206502	03/09/2015	-	-	A
	EP2945475	12/09/2018	-	-	A

“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 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.

“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.

“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: (08/10/2023)

