

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1151 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001288

Señores
UPL LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMBINACIONES AGROQUÍMICAS NOVEDOSAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2020/056209
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 1 de julio de 2020.
PRIORIDAD: IN 201921030147 del 25 de julio 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 una combinación que permita un amplio espectro de control de enfermedades y una mejor salud de las plantas que combine activos curativos y preventivos y tenga una dosificación más baja.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una combinación que comprende un insecticida y un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 09 de febrero de 2022, bajo el radicado N° NC2022/0001288.

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 16 y 17 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman el uso de una combinación para controlar insectos que comprende al menos un insecticida y al menos un agente promotor de la salud de las plantas.

El uso de la reivindicación 11 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que, a pesar de que en su preámbulo se hace referencia a una composición dichas cláusulas se caracterizan únicamente por el uso para controlar plagas seleccionadas de insectos, ácaros, nematodos y/o fitopatógenos que comprende al menos un insecticida y ácido ortosilícico.

Pese a que la reivindicación 13 indica en su preámbulo que se refiere a un método, la etapa esencial de dicho método es la de “*que comprende aplicar a la planta, parte de una planta, órgano de planta y/o material de propagación de plantas de esta, una cantidad de combinación sinérgicamente eficaz que comprende al menos un insecticida y al menos un agente promotor de la salud de las plantas (...)*” lo cual realmente hace referencia a

Oficio N° 1151 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001288

su forma de uso. Así como sus reivindicaciones dependientes 14 y 15 corresponden a un uso.

Por lo cual, las reivindicaciones 11, 13 a 17 no comprenden materia patentable.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata 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.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones. Además, contiene el atributo “Novedosas” el cual no es aceptado por esta Oficina, por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE UN INSECTICIDA Y ÁCIDO ORTOSILÍCICO”.

4.2. 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 combinación 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 combinación 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 combinación. Además, se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener las características esenciales de la combinación. Por lo tanto, definir los componentes como “un insecticida” y “un agente promotor de la salud de las plantas” no permite identificar el alcance de la solicitud. Se recomienda definir la reivindicación 1 con una razonable generalización de sus componentes, en donde se indique que el agente promotor de salud es ácido ortosilícico y el insecticida es flonicamida y/o fipronil, así como las proporciones entre estos.

Las reivindicaciones 1, 5, 7, 8 y 12 no son claras, porque contienen los términos “por lo menos”, “opcionalmente”, 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 un error de redacción “Una composición que comprende combinación (...)”. Se sugiere corregir por “Una composición que comprende una combinación (...)”.

Oficio N° 1151 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001288

La reivindicación 9 no es clara, porque contiene la expresión “insecticida se usa en el rango de (...)”, lo cual hace referencia una indicación de uso no aceptada por esta Oficina. Por lo anterior, se sugiere eliminar esta expresión.

La reivindicación 10 no es clara, porque no caracteriza la composición a través de propiedades esenciales como son los componentes y las proporciones, sino de resultados a alcanzar como “para controlar plagas indeseables seleccionadas de la clase insecta, arachnida y nematoda (...)” y de aspectos de la aplicación que corresponden a indicaciones de uso. Se sugiere eliminar esta información.

Las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6 y 7 no son concisas, porque describen los insecticidas y el fungicida mediante expresiones que denotan el grupo funcional químico general o el mecanismo de acción, lo anterior no permite identificar el alcance de la solicitud ni la naturaleza de la materia reclamada. Por lo anterior, se recomienda eliminar o reemplazar esta información por el nombre o la estructura química del insecticida, el agente promotor de salud y el fungicida.

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

4.3. 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 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° NC2022/0001288 del 09 de febrero de 2022) no presenta evidencia de una composición que comprende “cualquier” insecticida y agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico, en cualquier proporción, que pueda ser utilizada para proteger cultivos de plagas sin preocupaciones ambientales. Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que el capítulo descriptivo evidencia que las combinaciones T2 y T4 que contienen ácido ortosilícico como promotor de crecimiento vegetal y flonicamida como insecticida y ácido ortosilícico, flonicamida y fipronil demostró entre 7 a 10 % mayor control de áfidos y un excelente control de cicadela (Ejemplos 1-4, págs. 68-75, tablas 1-6).

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 julio de 2019, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Oficio N° 1151 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001288

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	WO2019/058244	"Novel agrochemical combinations"	28 de marzo de 2019

D1¹ divulga una combinación que comprende al menos un insecticida y un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico (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.

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 (NC2022/0001288 del 09 de febrero de 2022) refiere a: *"Una combinación que comprende al menos un insecticida y al menos un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico"*. 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 combinación que comprende	Una combinación que comprende (Resumen, Pág. 52, reiv. 1)
al menos un insecticida y	Al menos un insecticida de diamida y (Resumen, Pág. 52, reiv. 1)
al menos un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico	al menos un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico (Resumen, Pág. 52, 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 que comprende un insecticida como clorantraniliprol (insecticida de piridilpirazol) (Pág. 6, Ins. 12, reivs. 2, 7, 8), en donde dicho agente promotor de la salud de las plantas se selecciona de ácido metasilícico (H₂SiO₃), ácido ortosilícico (H₄SiO₄), ácido disilícico (H₂Si₂O₅), ácido piroxilícico (H₆Si₂O₇) o combinación de estos (Pág. 6, Ins. 29-31), al menos un fungicida multisitio (Pág. 6, In. 22, reiv. 5), el insecticida se encuentra en un rango de 0.1 a 99% (Pág. 23, Ins. 29-33) y menos un insecticida y al menos un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico (Pág. 6, Ins. 18-24).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 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 12 (NC2022/0001288 del 09 de febrero de 2022) refiere a: *"Una composición que comprende: al menos un*

¹<https://patents.google.com/patent/WO2019058244A1/en?q=WO2019%2f058244>.

Oficio N° 1151 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001288

fungicida multisitio; al menos un insecticida y al menos un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico opcionalmente al menos un excipiente agroquímicamente aceptable”. 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 combinación que comprende	Una combinación que comprende (Pág. 3, Ins. 33-34, pág. 4, Ins. 1 y 2)
al menos un fungicida multisitio	al menos un fungicida multisitio y (Pág. 3, Ins. 33-34, pág. 4, Ins. 1 y 2)
al menos un insecticida y	al menos un insecticida y (Pág. 3, Ins. 33-34, pág. 4, Ins. 1 y 2)
al menos un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico	al menos un agente promotor de la salud de las plantas basado en ácido silícico (Pág. 3, Ins. 33-34, pág. 4, Ins. 1 y 2, resumen)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 12 no es nueva.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2019/058244	1 a 10 y 12	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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 1151 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001288

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2022/0001288		Examen de patentabilidad					
		1°	X	2°		3°	Revoca
Solicitud Internacional No. PCT/IB2020/056209		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 01/07/20202					
Fecha de determinación estado de la técnica 25/07/2019				Prioridad X		Presentación	
Solicitante UPL LIMITED							
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:							
Art. 14	11, 13 a 17	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)	
-							
CRITERIOS DE BÚSQUEDA							
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 10 y 12			
Palabras clave utilizadas				Combination, insecticide, silicic acid, flonicamid, fipronil, "plant health promoting", fungicide,			
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A01N 59/00, A01N 43/40, A01N 43/56, A01N 43/90, A01N 47/02, A01N 47/34, A01N 47/40, A01N 51/00, A01N 53/00, A01N 57/28, A01N 25/02		
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	CN103329924	02/10/2013	-	-		A	
	CN103518769	28/01/2015	-	-		A	
	CN102365970	07/03/2012	-	-		A	
	JP2011126837	30/06/2011	-	-		A	
	JPH01305003	08/12/1989	-	-		A	
	JP2000169461	20/06/2000	-	-		A	
EPO	WO2012/032364	15/03/2012	-	-		A	
	WO2019/077460	25/04/2019	-	-		A	
	JP2015/044752	12/03/2015	-	-		A	
Patbase	WO2008/006541	17/01/2008	-	-		A	
	US2017/079277	23/03/2017	-	-		A	
Orbit ISA Patbase	WO2019/058244	28/03/2019	1 a 10 y 12	(Resumen), (Pág. 6, Ins. 12, reivs. 2, 7, 8 (Pág. 6, Ins. 29-31), (Pág. 6, In. 22, reiv. 5), (Pág. 23, Ins. 29-33) (Pág. 6, Ins. 18-24).		X	
STNext	KR2012/080330	17/07/2012	-	-		A	
	KR2012/080331	17/07/2012	-	-		A	
	CN103719115	16/04/2014	-	-		A	
	CN103503898	15/01/2014	-	-		A	
	CN103329902	02/10/2013	-	-		A	
Orbit	WO2009/135613	12/11/2009	-	-		A	
	WO2009/077460	25/04/2019	-	-		A	
	WO2004/067528	12/08/2004	-	-		A	
SIPI	-	-	-	-		-	
(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			



Oficio N° 1151 de 24 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001288

“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: (29/10/2023)	

