

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1559 de 30 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0006599

Señores
UPL LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES ESTABLES DE COMPUESTOS FUNGICIDAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2020/060193

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 30 de octubre de 2020.

PRIORIDAD: 19/11/2019, IN (INDIA), 201921047062

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 composiciones estables que contengan un fungicida de azol y otros ingredientes activos en una formulación que además sean compatibles.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea formulaciones estables y eficaces de fungicidas de azol con fungicidas de ditiocarbamato y otros ingredientes activos.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 18 de mayo de 2022.

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 18 indica en su preámbulo que se refiere a un método para controlar plagas no deseadas, donde la etapa esencial de dicho método es la de “(...) *aplicar una cantidad eficaz de composiciones fungicidas estables (...) a las plagas o a su hábitat*”, lo cual se refiere a la forma de usar las composiciones fungicidas estables que comprenden un fungicida de azol, un ditiocarbamato y una combinación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromático, derivados o sales de estos, y no son características técnicas esenciales de un método.

En consecuencia, la reivindicación 18 y su dependiente 19 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones

Oficio N° 1559 de 30 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0006599

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:

El capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones (Reiv. 1 a 13 y 14 a 17). 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.

La reivindicación 1 no es clara ni concisa, porque reclama una composición fungicida estable que comprende un fungicida de azol, un ditiocarbamato y una combinación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromático, sin embargo, no se define la identidad de estos. Se requiere al solicitante definir los componentes (fungicida de azol, un ditiocarbamato y una combinación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromático) conforme a lo sustentado en el capítulo descriptivo, teniendo en cuenta, que no puede ser aceptada la definición de alguna marca registrada, ya que no define el producto, porque sus características técnicas pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre. Se sugiere aclarar cuáles son las características técnicas de la composición en cuestión.

Los términos “no más” (Reiv. 7, 9, 15, 16 y 17), “aproximadamente” (Reiv. 8) y “al menos”, (Reiv. 10), mencionados en la reivindicación 2, son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos o rangos concretos.

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 19 de noviembre 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	EP0788740	“Composite particle aqueous suspension and process for producing same”	13 de agosto de 1997
D2	WO2019186359	“FUNGICIDAL COMBINATIONS”	3 de octubre de 2019

D1¹ divulga una suspensión acuosa estable de partículas compuestas, cada una de las cuales incluye un núcleo formado a partir de una partícula sólida o líquida y una capa de recubrimiento formada sobre la partícula del núcleo e incluye al menos un compuesto

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/012131894/publication/EP0788740A1?q=EP0788740>

Oficio N° 1559 de 30 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0006599

tensioactivo de alto peso molecular que tiene un peso molecular promedio de 1100 o más y al menos un El compuesto tensioactivo de bajo peso molecular que tiene un peso molecular medio de 1100 o menos y al menos 400 por debajo del peso molecular medio del compuesto tensioactivo de alto peso molecular y opcionalmente un estabilizador de suspensión, se produce sometiendo una sustancia sólida en partículas o una sustancia líquida a un suspender el tratamiento en un medio acuoso que contiene los compuestos tensioactivos de alto y bajo peso molecular mencionados anteriormente, y opcionalmente el estabilizador de suspensión. (Resumen).

D2² divulga una combinación fungicida que comprende al menos un fungicida azol; al menos un fungicida de contacto multisitio; y al menos un tercer fungicida sistémico. (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. 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 1 (NC2022/0006599 del 18 de mayo de 2022) refiere a: “Una composición fungicida estable que comprende (...)”. 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 fungicida estable que comprende	Una suspensión acuosa estable de partículas compuestas	Una combinación fungicida que comprende
un fungicida de azol,	un núcleo formado a partir de una partícula sólida compuestas, como pesticidas azólicos, para lograr una suspensión acuosa estable (columna 7, línea 18)	un fungicida de azol, (Reiv. 1)
un ditiocarbamato	--	un fungicida de contacto multisitio seleccionado de un ditiocarbamato (Reiv. 1 y 3)
y una combinación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromático, derivados o sales de estos.	una capa de recubrimiento formada sobre la partícula central y que incluye compuestos tensioactivos de alto peso molecular productos de policondensación de ácido melamina sulfónico-formaldehído (columna 9 líneas 24, 25 y 43-46).	--

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una suspensión acuosa estable de partículas compuestas un núcleo formado a partir de una partícula sólida, como pesticidas azólicos, para lograr una suspensión acuosa estable (columna 7, línea 18), una capa de recubrimiento formada sobre la partícula central y que incluye compuestos tensioactivos

²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068059348/publication/WO2019186359A1?q=WO2019186359>
Página 3 de 6



Oficio N° 1559 de 30 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0006599

de alto peso molecular productos de policondensación de ácido melamina sulfónico-formaldehído (columna 9 líneas 24, 25 y 43-46).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1, consiste en incluir un fungicida ditiocarbamato.

El efecto que se logra al incluir específicamente el fungicida ditiocarbamato es que la composición que contiene el fungicida azol es más estable físicamente y con mayor efecto fungicida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar la composición divulgada en D1 para proporcionar una composición estable que además sean compatible con los ingredientes activos en la formulación?

Sin embargo, D2 ya divulga composiciones que comprenden un fungicida azol con un fungicida ditiocarbamato (Reiv. 1 y 3), D2 también divulga que los ditiocarbamatos se combinan rutinariamente con fungicidas azólicos para mejorar la eficacia contra un amplio espectro de enfermedades fúngicas (página 1 párrafo 1, página 22 línea 28, página 23 líneas 12 y 25).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada en incluir un fungicida ditiocarbamato de la composición de D2 en la composición conocida en D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Asimismo, se señala que la composición reclamada en la reivindicación 14 no tiene nivel inventivo y sus dependientes 15 a 17, porque la composición reclamada ya se encuentra sugerida en el estado de la técnica ya que D1 enseña una suspensión acuosa estable de partículas compuesta de un núcleo formado a partir de una partícula sólida, como pesticidas azólicos, para lograr una suspensión acuosa estable, una capa de recubrimiento formada sobre la partícula central y que incluye compuestos tensioactivos de alto peso molecular productos de policondensación de ácido melamina sulfónico-formaldehído (columna 7, línea 18, columna 9 líneas 24, 25 y 43-46). Así como D2 menciona una combinación fungicida que comprende un fungicida de azol, un fungicida de contacto multisitio seleccionado de un ditiocarbamato y fungicidas inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos seleccionados de estrobilurinas (Reiv. 1, 3 y 6) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por la composición reivindicada.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0788740	1 a 17	Nivel Inventivo
D2	WO2019186359	1 a 17	Nivel Inventivo

Oficio N° 1559 de 30 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0006599

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° 1559 de 30 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0006599

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2022/0006599		Examen de patentabilidad							
		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/IB2020/060193		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 30 de octubre de 2020							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO) 19/11/2019				Prioridad X		Presentación			
Solicitante UPL LIMITED									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	18 a 19	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 17
Palabras clave utilizadas	composición fungicida estable, un fungicida de azol, un fungicida de ditiocarbamato, un fungicida de estrobilurina, una mezcla de condensados de formaldehído y ácido sulfónico aromático de alto y bajo peso molecular. stable fungicidal composition, an azole fungicide, a dithiocarbamate fungicide, a strobilurin fungicide, a blend of high and low molecular weight formaldehyde-aromatic sulfonic acid condensates.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 25/30, A01N 47/14, A01N 43/653 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	-	-	-	-	-
ISA/Patbase	WO2019186359	03/10/2019	1 a 17	Reiv. 1 y 3, página 1 párrafo 1, página 22 línea 28, página 23 líneas 12 y 25	Y
ISA	EP0788740	13/08/1997	1 a 17	Resumen; columna 7, línea 18; columna 8 líneas 19 a 21; columna 9 líneas 24, 25 y 43-46	Y
	WO2012042316	05/04/2012	-	-	A
Patbase	WO19186356	20191003	-	-	A

⁽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 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: (05/12/2023)

