

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3988 de 1 de marzo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0000536

Señores
STOCKTON (ISRAEL) LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ PARA EL TRATAMIENTO DE FUSARIUM RAZA 4 EN BANANOS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IL2019/050817
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 22 de julio de 2019.
PRIORIDAD: 24/07/2018, IL (ISRAEL), 260763

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

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 8 de noviembre de 2023 bajo el número NC2023/0015186 y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones alternativas para controlar la enfermedad fúngica de las plantas de marchitamiento por *Fusarium* del banano causada por *Fusarium oxysporum f. sp. Cubense* Raza 4 Tropical (Foc R4T).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición efectiva en la protección de las plantas de banano del daño causado por *Fusarium* de una planta de banano causada por *Fusarium oxysporum f. sp. cubense* Raza 4 Tropical (Foc R4T), caracterizado porque dicha composición comprende aceite de árbol de té (TTO), o uno o más componentes del mismo, en donde el TTO o los componentes del mismo están en una cantidad de entre 0,05 ppm a 0.2 ppm, basado en el peso total de la composición; en donde dichos componentes se seleccionan del grupo que consiste en α -pineno, sabineno, α -terpineno, limoneno, p-cimeno, 1,8 cineol, γ -terpineno, α -terpinoleno, terpinen-4-ol, α -terpineol, aromadendreno, ledeno, δ -cadineno, globulol y viridiflorol.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 8 de noviembre de 2023.

4. Reivindicaciones relativas a un segundo uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación 1 que se refiere a una composición

Oficio N° 3988 de 1 de marzo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0000536

para la protección de las plantas de banano del daño causado por *Fusarium* de una planta de banano causada por *Fusarium oxysporum f. sp. cubense* Raza 4 Tropical (Foc R4T), no puede ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. D5 enseña una composición tanto para prevenir como para curar enfermedades en criaturas acuáticas, que comprende 0,1 a 800 ppm de aceite de árbol de té (TTO) (Col. 5 Lin 65-67 a Col. 6 Lin 1-3).

Por lo tanto, la presente composición se refiere a una composición conocida previamente para obtener un efecto no mencionado en la divulgación inicial, es decir que corresponde a un segundo uso de la composición divulgada en D5.

5. De la solicitud de patente

5.1. 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.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2021/0000536 el 08 de noviembre de 2023 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: "COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ PARA EL TRATAMIENTO DE FUSARIUM RAZA 4 EN BANANOS".

5.2. 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, el capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas se hace referencia a las composiciones mencionadas en la tabla a continuación, las cuales no corresponden a las composiciones reclamadas:

Composición Rev. 1	Ejemplo 1	Ejemplo 2	Ejemplo 3
TTO, o uno o más componentes del mismo	TTO	TTO	TTO
0,05 a 0,2 ppm	23,8 ó 10% (238000 ó 100000 ppm)	10, 20 ó 30 ml/l de A (2,38, 4,76 ó 7,14 ml/l) (2380, 4760 ó 7140 ppm)	0,2 ó 0,4% de A (0,0476 ó 0,0952%) (476 ó 952 ppm)

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

Oficio N° 3988 de 1 de marzo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0000536

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

5.3. 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 este sentido el capítulo descriptivo no presenta evidencia de las composiciones fungicidas reclamadas en las reivindicaciones. Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que el capítulo descriptivo evidencia composiciones que comprenden:

Composición Rev. 1	Ejemplo 1	Ejemplo 2	Ejemplo 3
TTO, o uno o más componentes del mismo	TTO	TTO	TTO
0,05 a 0,2 ppm	23,8 ó 10% (238000 ó 100000 ppm)	10, 20 ó 30 ml/l de A (2,38, 4,76 ó 7,14 ml/l) (2380, 4760 ó 7140 ppm)	0,2 ó 0,4% de A (0,0476 ó 0,0952%) (476 ó 952 ppm)

Por lo tanto, se sugiere realizar las modificaciones pertinentes conforme al sustento demostrado en la descripción.

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.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 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 encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D5	US9320771	“TTO-based wide spectrum therapeutics, disinfectants and anesthetics for use in aquaculture”	26 de abril de 2016

D5¹ divulga un nuevo fármaco para acuicultura de amplio espectro, que comprende una cantidad terapéutica, desinfectante y/o anestésica efectiva de una preparación que contiene TTO en una emulsión estable de agua en aceite de sales alcalinas o amoniacales de ácidos grasos orgánicos; dicha emulsión también es estable cuando se convierte en una emulsión de aceite en agua, donde la preparación está destinada al tratamiento de animales acuáticos que sufren una enfermedad seleccionada de entre enfermedades bacterianas, parasitarias, virales y micóticas (Resumen).

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038521693/publication/US9320771B2?q=pn%3DUS9320771B2>
Página 3 de 7

Oficio N° 3988 de 1 de marzo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0000536

7. 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.

7.1. 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 (NC2023/0015186 del 08 de noviembre de 2023) refiere a: “Una composición efectiva (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D5
Composición que comprende	Composición que comprende: (Col. 5 Lin 65-67 a Col. 6 Lin 1-3)
aceite de árbol de té (TTO) o uno o más componentes del mismo (α -pineno, sabineno, α -terpineno, limoneno, p-cimeno, 1,8 cineol, γ -terpineno, α -terpinoleno, terpinen-4-ol, α -terpineol, aromadendreno, ledeno, δ -cadineno, globulol y viridiflorol)	aceite de árbol de té (TTO) comprende entre otros, terpinen-4-ol, terpinenos, cimenos, pinenos, terpineoles, cineol, sesquiterpenos y alcoholes sequiterpénicos
0,05 ppm a 0,2 ppm	0,1 ppm a 800 ppm (Col. 5 Lin 65-67 a Col. 6 Lin 1-3)

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

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D5	US9320771	1	Novedad

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que “ El solicitante quisiera manifestar su desacuerdo con las objeción y comparaciones del examinador. Para el solicitante es claro que la reivindicación 4 anterior fue objetada por error porque ninguno de los documentos citados (D1 a D4) enseña, sugiere o revela de manera alguna una composición con TTO en una concentración de 0,05 PPM a 0,2 PPM. El solicitante ha modificado la reivindicación 1 para limitar la composición reivindicada al rango mencionado. Si el examinador determina que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad, el Solicitante solicita respetuosamente una indicación clara de un pasaje específico en una o más de las referencias que enseña una concentración que se encuentra en este rango. En conclusión, y con base en los argumentos anteriores, el Solicitante desea afirmar que ninguno de los documentos citados referidos como el estado de la técnica divulga, enseña o sugiere las características técnicas tal y como se reivindican en el producto de la presente invención. Por lo tanto, el Solicitante considera que las presentes reivindicaciones cumplen con los criterios de novedad y nivel inventivo”.



Oficio N° 3988 de 1 de marzo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0000536

Se aclara que, tal y como afirma el solicitante, una composición con TTO en una concentración de 0,05 a 0,2 ppm no se encuentra divulgada en los documentos D1 a D4, de tal forma que estos no afectan la novedad de la reivindicación 1 Radicado No NC2023/0015186 del 08 de noviembre de 2023. No obstante, se aclara que se traslada el nuevo documento D5 el cual enseña una emulsión acuosa estable terapéutica para la prevención y curación de enfermedades en criaturas acuáticas, dicha emulsión comprende una sal alcalina o de ácido graso de amonio y 0,1 a 800 ppm (dosificación terapéutica efectiva, DTE) de aceite de árbol de té (TTO) (Col. 5 Lin 65-67 a Col. 6 Lin 1-3); de tal forma que el documento anticipa las características técnicas esenciales de la composición reclamada y no se considera nueva; asimismo, se aclara que esta corresponde a un segundo uso de la composición divulgada en D5. Por otra parte, se aclara que la composición reclamada no se encuentra debidamente sustentada en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas se enseñan concentraciones diferentes a las reclamadas, como se observa en el numeral 5 del presente Oficio. Por otra parte, se aclara que el requisito de nivel inventivo no es evaluado, comoquiera que la novedad no ha sido superada.

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° 3988 de 1 de marzo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0000536

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0000536		1°		2°		3°	x	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IL2019/050817		22 de julio de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
24/07/2018				x					
Solicitante									
STOCKTON (ISRAEL) 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					
Palabras clave utilizadas				tea tree oil, TTO, pinene, sabinene, terpinene, limonene, cymene, 1,8 cineole, terpinene, terpinolene, terpinen-4-ol, terpineol, aromadendrene, ledene, cadinene, globulol, viridiflorol, fungicidal					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A01N 43/48, A01N 37/50, A01N 43/54, A01N 43/653, A01N 65/00, A01N 65/28				
				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⁾		
ISR SIPI CNIPA	13284372 WO2011140309	10/11/2011	-				A		
ISR SIPI	14123440 WO2013068961	16/05/2013	-				A		
	14123436 WO2013068958	16/05/2013	-				A		
ISR	US2007237837	11/10/2007	-				A		
CNIPA	CN102369956	14/03/2012	-				A		
Google	Terzi (2007)	2007	-				A		
	Hammer (2002)	2002	-				A		
Patbase	US2005084545	21/04/2005	-				A		
	US20050175714	11/08/2005	-				A		
	US20070092547	26/04/2007	-				A		
Orbit	US20080145328	19/06/2008	-				A		
	WO11151766	08/12/2011	-				A		
	US9320771	26/04/2016	1	Col. 5 Lin 65-67 a Col. 6 Lin 1-3			X		
STNext	WO9946993	23/09/1999	-				A		
	US2004127385	01/07/2004	-				A		
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)		Terzi, Valeria & Morcia, Caterina & Faccioli, Primetta & Valè, Giampiero & Tacconi, Gianni. (2007). In vitro antifungal activity of the tea tree (Melaleuca alternifolia) essential oil and its major components against plant pathogens. Letters in applied microbiology. 44. 613-8							



Oficio N° 3988 de 1 de marzo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0000536

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.	Hammer, Katherine & Carson, Christine & Riley, T. (2002). In vitro activity of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil against dermatophytes and other filamentous fungi. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 50. 195-9.
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 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: (29/02/2024)	

