

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6127 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001186

Señores

NIHON NOHYAKU ANDICA S.A.S

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTO FUNGICIDA BASADO EN ISOPROTIOLOANO PARA EL CONTROL DE SIGATOKA EN CULTIVOS DE BANANO”

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 anti-fúngicas con un novedoso mecanismo de acción fungicida con propiedades preventivas y curativas para el tratamiento de la sigatoka negra.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un producto fungicida que comprende al menos un ditiolan seleccionado de Isoprotiolano.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 04 de febrero 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.

En consecuencia, las reivindicaciones 4 y 5 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que hacen referencia a la forma de usar el producto de interés por medio de su aplicación al cultivo, lo cual realmente se refiere al método de uso del producto. Sírvese retirar dichas reivindicaciones.

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. (...)"

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque la estructura de las reivindicaciones no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen. Se recomienda presentar cada reivindicación conservando la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica

Oficio N° 6127 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001186

cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. De otro lado, la parte caracterizante comprende los elementos técnicos y/o procedimentales que en conjunto con el preámbulo se desean proteger y que distinguen la invención de las del estado de la técnica. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por", "comprendido por", "que comprende", "que consiste" o "que contiene". Se le recuerda al solicitante que un producto o composición debe ser caracterizado por sus componentes específicamente definidos y las proporciones o concentraciones de ellos. Sírvase ajustar.

De forma particular, la reivindicación 1 no es clara porque en su preámbulo reclama una combinación fungicida, pero realmente no se encuentra ninguna combinación de ingredientes activos, puesto que solo se incluye el ingrediente activo isoprotiolano, incluso podría pensarse que no se reclama un producto sino únicamente el ingrediente activo isoprotiolano. Se hace necesario que en la reivindicación independiente se incluyan los componentes del producto reclamado. Se recomienda utilizar el término "composición" o "emulsión" en caso de no tratarse de una combinación de ingredientes activos.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 3 deben ser presentadas como tal, por lo cual en su preámbulo se debe hacer referencia a la reivindicación de la cual depende, un ejemplo de ello sería "*Composición según la reivindicación 1 que comprende...*". Sírvase corregir la estructura de las reivindicación dependientes.

Sírvase retirar la frase "*al mezclar con*" puesto que relaciona una etapa de proceso y no es posible caracterizar un producto por un proceso. Se recuerda nuevamente que un producto deber ser caracterizado por sus componentes y proporciones. Igualmente sírvase retirar las expresiones "*se puede conseguir*" y "*se puede obtener*". Sírvase traducir a español el nombre del ingrediente activo. Se le recuerda al solicitante que el texto de toda la solicitud, descripción y reivindicaciones debe estar escrito en español. Sírvase corregir.

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 04 de febrero de 2022, que corresponde a la la fecha de presentación.

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	MX2013003265	SIGATOKA CONTROL AGENT, SIGATOKA CONTROL METHOD, AND USE OF THE SIGATOKA CONTROL AGENT	28 de octubre de 2013
D2	WO2018127807	A FUNGICIDAL TREATMENT FOR BLACK SIGATOKA	12 de julio de 2018

D1¹ divulga un agente de control de la enfermedad de Sigatoka para controlar la enfermedad de Sigatoka que se presenta en las plantas que pertenecen a la familia

¹<https://patents.google.com/patent/MX2013003265A/es?q=MX2013003265>
Página 2 de 7

Oficio N° 6127 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001186

Musaceae, particularmente plátano, un método de control de la enfermedad de Sigatoka, y el uso del agente de control. de la enfermedad de Sigatoka. Se proporciona específicamente: un agente de control de la enfermedad de Sigatoka que contiene isoprotiolano (diisopropil-1,3-ditiolan-2-iliden-malonato) como un ingrediente activo, y se propone para ser rociado, aplicado o similar sobre la parte que varía de láminas de hoja a pseudotallos de una planta de pseudotallo progenitor de plátano que está sufriendo de enfermedad de Sigatoka o se espera que sufra de enfermedad de Sigatoka para el propósito de controlar la enfermedad de Sigatoka que se presenta en una planta que pertenece a la familia Musacear, particularmente plátano; un método de control de la enfermedad de Sigatoka con el agente de control de la enfermedad de Sigatoka; y uso del agente de control de la enfermedad de Sigatoka (resumen).

D2² divulga un método y una composición para el control preventivo y/o curativo de la enfermedad de la sigatoka negra en banano (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 (NC2022/0001186 del 04 de febrero de 2022) refiere a: *“Una combinación fungicida que comprende: Al menos un dithiolan seleccionado de Isoprothiolane”*. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1 Resumen
Combinación fungicida	Agente de control
Isoprothiolane	Isoprotiolano

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

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 dependiente 2 (NC2022/0001186 del 04 de febrero de 2022) refiere a: *“De la anterior reivindicación se puede obtener una emulsión al mezclar con: agua (14 a 16 L), aceite parafínico de uso agrícola (7,5 a 8 L) y un agente emulsificante tipo alcohol etoxilado (50 mL)”*.

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

²<https://patents.google.com/patent/WO2018127807A1/en?q=WO2018127807>



Oficio N° 6127 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001186

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1 Ejemplo de prueba 1	D2 ejemplo 1 Tabla 1
Emulsión	Emulsión	Emulsión
Isoprothiolane	Isoprothiolane	---
Agua	Agua	Agua
Aceite parafínico	---	Aceite mineral
Alcohol etoxilado	---	Alcohol etoxilado

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 2, ya que divulga una emulsión para el control de la sigatoka negra que comprende como ingrediente activo isoprotiolano (ejemplo 1).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 2 y la emulsión divulgada en D1, consiste en que contiene aceite parafínico y alcohol etoxilado.

No hay evidencia de que el incluir aceite parafínico y alcohol etoxilado proporcione un producto con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que desde allí se conocían emulsiones de isoprotiolano para el control de la Sigatoka negra.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la emulsión conocida en D1 con el fin de proporcionar otra alternativa?

Sin embargo, utilizar aceite parafínico y alcohol etoxilado en una emulsión para el control de la sigatoka negra ya está divulgado en D2 que se refiere a una emulsión para el control de la sigatoka negra que comprende aceite mineral y alcohol etoxilado (ejemplo 1, tabla 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir aceite mineral y alcohol etoxilado del documento 2 en la emulsión de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación dependiente 3 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 2, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	MX2013003265	1 2-3	Novedad Nivel inventivo
D2	WO2018127807	2-2	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° 6127 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001186

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° 6127 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001186

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2022/0001186		1°	X	2°		3°		Revoca	
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
04 feb. 2022						x			
Solicitante									
NIHON NOHYAKU ANDICA S.A.S									
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				1-3					
Palabras clave utilizadas				SIGATOKA DITHIOLAN ISOPROTHIOLANE MINERAL OIL ETHOXYLATED ALCOHOLS EMULSION					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:		A01P 3/00, A01G 7/06, A01C 1/06			
				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	-	-	-	-			-		
STNext	WO2018127807 CN103651574A WO2021181112 WO2021059248	12-07-2018 26-03-2014 16-09-2021 01-04-2021	1-3	Todo el documento			Y Y Y Y		
Patbase	MX2013003265 US20060040827 IN202011021798	28-10-2013 23-02-2006 26-11-2021	1-3	Todo el documento			X,Y Y Y		
Orbit	CN102077826 JPS5742606A	01-06-2011 10-03-1982	1-3	Todo el documento			X,Y X,Y		
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)		https://pdfstore.patentorder.com/pdf/in/798/in202011021798.pdf							
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.									
⁽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 documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.				
“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.									



Oficio N° 6127 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001186

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (01-03-2024)

