

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9939

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-002106

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de enero de 2012, con el N° 12-002106-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Basf SE., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTRATO RECUBIERTO CON INSECTICIDA PARA PROTEGER SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS" que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/059523 del 05 de julio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 642 del 16 de abril de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15701, notificado por fijación en lista el 27 de agosto de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-002106-00004-0000 del 27 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9939

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-002106

reivindicación(es) 10 a 13, no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, porque aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra ‘método’, en realidad está(n) referida(s) al uso del sustrato recubierto en forma de tela, que tiene una composición definida en la reivindicación 1. Nótese que la(s) reivindicación(es) 10 a 13 claramente indica(n) “Un método para proteger los seres humanos y/o animales domésticos de los insectos perjudiciales, en donde el sustrato de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7 **se aplica** a una construcción...” ; la aplicación corresponde a un uso¹ y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

Por otra parte las reivindicaciones 1 a 9, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un sustrato tratado con una composición que comprende un piretroide, clorfenapir y un aglutinante de acrilato.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar una estructura tipo lámina que tenga buena actividad insecticida contra insectos resistentes a piretroides incluso después de lavados repetidos. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea un sustrato tratado con una composición que comprende un piretroide, clorfenapir y un aglutinante de acrilato.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de julio de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

1 <http://www.wordreference.com/sinonimos/aplicar>: suministrar, administrar, colocar, usar, utilizar, emplear, manejar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9939

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-002106

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2005064072	Composition for the impregnation of fibers, fabrics and nettings imparting a protective activity against pests	14/Julio/2005
D5	EP0771526	Pesticidal compositions containing 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-4-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile and pyrethroids	4/mayo/1997

El documento D1² divulga un material textil o plástico impregnado con una composición insecticida que comprende al menos un insecticida y/o un repelente y al menos un aglutinante acrílico.

El documento D5³ divulga combinaciones insecticidas sinérgicas que comprenden clorfenapir y un insecticida piretroide seleccionado de cipermetrina, deltametrina y permetrina, entre otros.

6.3. Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

En el presente caso, del sustrato recubierto reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un sustrato recubierto en forma de tela, que tiene una composición que comprende: A) 0.1-45% en peso (sobre la base del total de A más B), donde A es una mezcla que consiste en A1) 99-1% en peso (sobre la base de A) de uno ó más piretroidesA2) 1-99% en peso (sobre la base de A) de clorfenapir y B) 99,9 a 55% en peso (sobre la base del total de A más B) de un aglutinante de acrilato, obtenible por polimerización en emulsión de (...) Ver páginas 8 y 9 del radicado N° 12-002106-00004-0000.*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D5 que representa(n) el estado de la técnica:

2D1:http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO2005064072&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

3D5:http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=EP0771526&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9939
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-002106

Tabla 1

Características esenciales de la invención	Un sustrato recubierto en forma de tela, que tiene una composición que comprende	A) 0.1-45% en peso (sobre la base del total de A más B), donde A es una mezcla que consiste en A1) 99-1% en peso (sobre la base de A) de uno ó más piretroides A2) 1-99% en peso (sobre la base de A) de clorfenapir y B) 99,9 a 55% en peso (sobre la base del total de A más B) de un aglutinante de acrilato, obtenible por polimerización en emulsión de (...)
D1 Todo el documento	Material textil o plástico Impregnado con una composición insecticida que comprende	A) 0.1-45% en peso de al menos un insecticida entre los cuales se incluyen clorfenapir, cipermetrina, alfa-cipermetrina, deltametrina, permetrina, ciflutrina, cihalotrina, lambda-cihalotrina, entre otros. B) 55-99.9% en peso de un aglutinante acrílico
D5 Todo el documento	No divulga	Combinación insecticida que comprende clorfenapir y un derivado piretroide como cipermetrina, deltametrina y permetrina.

Los documentos D1 y D5 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D1 divulga un material textil o plástico de preferencia una tela o malla que ha sido tratada o impregnada con una formulación que comprende un ingrediente activo pesticida. Se consideran formulaciones que contienen agentes insecticidas como por ejemplo: clorfenapir, alfa-cipermetrina, deltametrina, permetrina ó lambda-cihalotrina, entre otros. Específicamente se divulga una tela o malla para matar o repeler insectos que comprende a) al menos un insecticida y/o al menos un repelente y b) un aglutinante acrílico (igual al componente B del sustrato de la presente solicitud). Según los ejemplos del documento D1, las telas así tratadas (ingrediente activo: alfa-cipermetrina o deltametrina) tienen una buena actividad insecticida frente a mosquitos incluso después de haber sido sometidas a procesos de lavado.

La diferencia entre la estructura tipo lámina definida en la reivindicación 1 y las telas tratadas del documento D1, consiste en la composición pesticida de tratamiento. Mientras en esta solicitud se utiliza una composición que comprende la combinación entre clorfenapir y uno o más piretroides seleccionados del grupo que consiste en alfa-cipermetrina, deltametrina, permetrina y lambda-cihalotrina en el documento D1 la composición de tratamiento considera esos mismos ingredientes insecticidas pero no combinados.

El efecto que se logra al utilizar una tela que ha sido impregnada con una mezcla insecticida que comprende clorfenapir y uno o más piretroides seleccionados del grupo que consiste en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9939

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-002106

alfa-cipermetrina, deltametrina, permetrina y lambda-cihalotrina, es que se logra un buen control de insectos (incluyendo insectos resistentes a piretroides), en concentraciones bajas de ingrediente activo e incluso después de varios procesos de lavado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener telas tratadas con una composición insecticida que sea útil para el control de insectos resistentes a piretroides, incluso después de varios procesos de lavado?

No obstante, las mezclas insecticidas entre clorfenapir y uno ó más piretroides seleccionados del grupo que consiste en alfa-cipermetrina, deltametrina, permetrina y lambda-cihalotrina en las mismas proporciones de combinación de ingredientes activos, ya habían sido descritas en el documento D5. Dicho documento ya había divulgado combinaciones de acción insecticida mejorada que comprenden la mezcla de clorfenapir y un ingrediente activo piretroide, específicamente cipermetrina, deltametrina y permetrina. En D5 se indica que esas combinaciones insecticidas son útiles para el tratamiento de mosquitos (familia *Culicidae*).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene toda la información a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D5 para plantear una tela tratada con una composición insecticida para el control de mosquitos como en D1, pero ahora impregnando la tela con la combinación sinérgica conocida en D5, que comprende clorfenapir y un derivado piretroide, y que es útil para el control de mosquitos; con la plena expectativa de éxito de obtener una estructura tipo lámina, como un tela, útil para el control de mosquitos indeseables, como los mosquitos de la familia *Culicidae* entre los cuales se encuentra el *Anopheles*.

Así las cosas, esta Oficina concluye que la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio, es una alternativa evidente que se deriva de manera obvia a partir del estado del arte citado, que no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y que por lo tanto carece de nivel inventivo.

Esta Superintendencia aclara a la solicitante que:

- La actividad mejorada para la combinación insecticida entre clorfenapir y un derivado piretroide era un hecho ya conocido desde el documento D5, por lo tanto dicho efecto no puede entenderse como un efecto inesperado o sorprendente.
- El componente B del sustrato de la presente solicitud es igual al componente polímero del documento D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9939

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-002106

- Las cantidades de ingrediente activo respecto a la tela ya eran conocidas desde D1 y las proporciones de combinación entre clorfenapir y el derivado piretroide ya eran conocidas desde D5.
- Las telas tratadas con un aglutinante polimérico y un insecticida para el control de mosquitos indeseables y resistentes a procesos de lavado ya eran conocidas desde el documento D1. En dicho documento se consideran como ingredientes activos útiles los derivados piretroides e incluso el ingrediente activo clorfenapir. Ahora bien, pese a que el clorfenapir no es un derivado piretroide y se encuentra mal ubicado en el listado de insecticidas posibles en D1, es innegable que el documento D1 lo divulga y lo incluye como un posible insecticida para ser utilizado. Más aún, el técnico medio en la materia reconocerá dicho compuesto como un insecticida útil para el control de mosquitos indeseables, pues ya ha sido ampliamente documentado⁴ que el clorfenapir es útil para el control insecticida (especialmente control cepas de mosquitos resistentes a piretroides).
- Finalmente, el documento D5 proporciona dos enseñanzas fundamentales. Primero que no solamente se hace referencia al control de cucarachas y ácaros, sino que también se incluye el control insecticida de mosquitos indeseables de la familia *Culicidae* (pagina 2, líneas 40-41). Y segundo que en dicho documento se divulga la combinación sinérgica entre clorfenapir y un ingrediente piretroide en las mismas proporciones de combinación entre ingredientes activos acá contempladas (ejemplos).

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

4 RAPHAEL N'GUESSAN ET AL.: "Control of pyrethroid-resistant *Anopheles gambiae* and *Culex quinquefasciatus* mosquitoes with chlorfenapyr in Benin", TROPICAL MEDICINE AND INTERNATIONAL HEALTH, Bd. 14, Nr. 4, April 2009 (2009-04), Seiten 389-395.

F. W. MOSHA ET AL.: "Experimental hut evaluation for the pyrrole insecticide chlorfenapyr on bed nets for the control of *Anopheles arabiensis* and *Culex quinquefasciatus*", TROPICAL MEDICINE AND INTERNATIONAL HEALTH, Bd. 13, Nr. 5, Mai 2008 (2008-05), Seiten 644-652.

N'GUESSAN R ET AL: "Chlorfenapyr: A pyrrole insecticide for the control of pyrethroid or DDT resistant *Anopheles gambiae* (Diptera: Culicidae) mosquitoes", ACTA TROPICA, ELSEVIER SCIENCE BV., AMSTERDAM, NL, Bd. 102, Nr. 1, 1. April 2007 (2007-04-01) , Seiten 69-78, , ISSN: 0001-706X, DOI: DOI:10.1016/J.ACTATROPICA.2007.03.003 [gefunden am 2007-04-01]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9939

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-002106

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “SUSTRATO RECUBIERTO CON INSECTICIDA PARA PROTEGER SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Basf SE., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

OSCAR CORREA BARBOSA, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez