

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38828

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002106

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 9939 del 21 de febrero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "SUSTRATO RECUBIERTO CON INSECTICIDA PARA PROTEGER SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de abril de 2014 con el No. 12-002106-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BASF SE., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicia la solicitante citando la Interpretación Prejudicial 36-IP-2010 emitida por El Tribunal Andino de Justicia referida la forma de evaluar Nivel Inventivo y resalta que los términos "obvio" y "evidente" no son lo mismo. Se aclara que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella. Es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

Posteriormente se indica que la materia de la presente solicitud sí tiene nivel inventivo y que en primera instancia se debe dejar claro que el objeto inventivo que la presente solicitud pretende proteger un insecticida permanente en una malla resistente al lavado que es activa contra cepas de mosquitos que son resistentes al piretroide.

Ahora bien, la recurrente explica que en los ensayos realizados a la malla impregnada de insecticida (objeto de esta invención) se demostró que la combinación de clorfenapir y alfa-cipermetrina en conjunto con una base de ligante de acrilato, presenta una mayor eficiencia insecticida contra los mosquitos resistentes a los piretroides e inclusive tras de haber experimentado múltiples lavados, que en comparación con un insecticida a base de clorfenapir, exclusivamente.

La solicitante indica que en el documento D1 no hay sugerencia alguna de que se pueda obtener este resultado mediante la combinación de clorfenapir y piretroides en conjunto con un ligante acrilato específico, como matriz polimérica. La

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38828

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002106

solicitante argumenta que D1 divulga una malla impregnada con un sistema de ligantes y un insecticida, que puede ser seleccionado dentro de varias opciones, sin embargo, en los ejemplos expuestos en dicho documento, únicamente se hace mención a un tipo de piretroide que actúa por sí solo.

La solicitante indica que la referencia del clorfenapir en el documento D1 no es válida puesto que se encuentra clasificado dentro de la familia de los piretroides, sin tener en cuenta que dicho compuesto pertenece a la familia de pirroles, y por lo tanto se concluye que D1 no menciona la posibilidad de una mezcla insecticida compuesta por piretroides y pirroles.

Ahora bien, frente al documento D5, la solicitante indica que pese a que el mismo hace referencia a composiciones pesticidas a base de clorfenapir y piretroides para el control de insectos tales como cucarachas, acaros de polvo, termitas y una gran cantidad de diferentes tipos de mosquitos, no lo considera relevante puesto que falla en ignorar la técnica de impregnación de mallas y por ende, no existe motivación alguna por parte de dicho documento, en utilizar su mezcla insecticida para impregnar una malla y generar así un nuevo producto insecticida.

Adicionalmente, la solicitante considera que durante el trámite realizado por este Despacho no se le ha prestado la atención debida a la ciencia que implica producir un sistema compuesto por dos componentes activos, en combinación con un ligante adecuado, para la impregnación de mallas insecticidas. Como es de conocimiento para una persona del oficio versada en la materia, dicho sistema insecticida debe cumplir los requisitos de presentar un control adecuado en la liberación de los dos tipos de insecticidas y al mismo tiempo, manifestar su actividad insecticida cuando la malla ha sido impregnada mediante un lavado rápido.

Y se presentan además algunas referencias que indican que tener un control adecuado en el comportamiento de cada uno de los insecticidas en un mismo sistema, no es tarea fácil. Se indica que en el documento de Pennetier (anexo) se ratifica que las mezclas compuestas por repelentes/insecticidas y un componente que no es piretroide, impregnados en una malla, que han mostrado efectos sinérgicos a escala de laboratorio, no han presentado los mismos efectos a escala industrial y bajo las condiciones del medio.

Así las cosas, la solicitante insiste en que aunque el D1 divulga el ligante acrilato y D5 divulga mezclas insecticidas a partir de piretroides y clorfenapir, en conjunto, igualmente no conseguirían producir la mezcla insecticida en las proporciones efectivas dadas por la presente invención y por ende, tampoco se obtendría una malla con una alta firmeza al lavado, manteniendo su efectiva actividad insecticida en condiciones convencionales de la práctica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38828

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002106

Finalmente, se sugiere que el análisis de nivel inventivo es un análisis retrospectivo y se indica que todos estos argumentos evidencian la altura inventiva de la materia denegada.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Esta Oficina ratifica que la materia objeto de la presente invención se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado (documentos D1 y D5) puesto que la combinación de enseñanzas de esos dos documentos permite que una persona medianamente versada en la materia pueda llegar a la materia reivindicada sin algo más que la simple aplicación de los sus conocimientos técnicos. De acuerdo a como lo explica la recurrente frente a la Interpretación Prejudicial 36-IP-2010 emitida por El Tribunal Andino de Justicia, esta Oficina considera que la materia objeto de invención de la presente solicitud no aporta ningún avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, tal como se explicó en el análisis de patentabilidad presentado en la resolución de negación y tal como se evidenciara en este documento.

Asimismo, se le aclara a la solicitante que el análisis de nivel inventivo presentado en el estudio de artículo 45, como en la resolución de negación, no fue un análisis retrospectivo, sino que se basó en las enseñanzas de dos documentos del estado de la técnica cercanos a la presente invención (referidos los dos al control de insectos, por ejemplo: mosquitos, mediante el uso de los ingredientes activos insecticidas) y con fecha anterior a la fecha de la solicitud prioritaria de esta solicitud.

Ahora bien, en cuanto al argumento referido a la eficiencia de la malla impregnada con la combinación de clorfenapir y alfa-cipermetrina frente a mosquitos resistentes a piretroides, esta Oficina considera que dicho efecto no representa un efecto técnico inesperado o sorprendente, toda vez que desde el documento D5 se había reportado que la combinación de estos ingredientes activos clorfenapir y alfa-cipermetrina tenía una mayor eficiencia insecticida en comparación con la administración de cada ingrediente activo por separado.

Más aún, tal como se indicó en la resolución de negación existen múltiples referencias que divulgan que el ingrediente activo clorfenapir es especialmente útil para tratar mosquitos resistentes a piretroides. Por lo tanto es completamente evidente que dicha mezcla, sin importar su forma de aplicación (en este caso una tela o malla) tendrá una eficiencia insecticida mejorada, especialmente frente a mosquitos resistentes a piretroides. Y en este punto es importante tener en cuenta, que las mallas o telas impregnadas con insecticidas para el control de mosquitos es una tecnología ampliamente conocida para un técnico medio, así que formular una combinación ya conocida en esta presentación, es claramente una práctica rutinaria y evidente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38828

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002106

Pero para soportar este argumento, debe considerarse el documento del estado de la técnica más cercano, que es el documento D1. El documento D1 es el documento más relevante dado que hace referencia al control efectivo de insectos, por ejemplo mosquitos, por medio de una tela o malla tratada con un compuesto insecticida. Como se ha indicado durante el trámite, el documento D1 no sólo hace referencia a los piretroides, como posibles insecticidas impregnados a la tela, sino que además incluye al ingrediente activo clorfenapir, asimismo e igualmente importante, el documento D1 divulga el mismo sistema polimérico aglutinante basado en acrilato. Es decir, que la tecnología de impregnación de telas de un insecticida utilizando un aglutinante de acrilato ya era conocida. Tal como se indicó en la resolución de negación, el componente B del sustrato de la presente solicitud es igual al componente polímero del documento D1.

Ahora bien, se llama la atención de la recurrente frente a que no sólo la mayor eficiencia de la tela tratada es un efecto evidente que no representa un salto cualitativo en la técnica, sino que además el hecho de que dicha eficiencia se observe aún después de varios procesos de lavado, también es un efecto técnico esperado, dado que el documento D1 divulga que entre las ventajas del sistema aglutinante basado en acrilato está justamente que la actividad insecticida del ingrediente activo se mantiene con el tiempo, incluso después de varios procesos de lavado. Por lo tanto sea cual fuere el efecto técnico, esta Superintendencia ratifica que la malla objeto de la presente solicitud, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda explicar un eventual nivel inventivo.

De otra parte, esta Oficina aclara a la solicitante que el análisis de nivel inventivo realizado, se basó en el método problema solución, el cual considera las enseñanzas de dos documentos del estado del arte pertenecientes al mismo campo de la tecnología, sin embargo, el análisis no se ejecuta teniendo en cuenta los documentos de forma aislada, sino que se combinan las enseñanzas de ambos documentos para determinar o no si el objeto evaluado se podría derivar de forma evidente a parte de ellos. en el presente caso y tal como lo muestra el análisis presentado en la resolución de negación la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D5 es más que suficiente para que una persona medianamente versada en esta tecnología derive de forma evidente la malla objeto de la presente solicitud. Se le aclara a la recurrente que las fallas de un documento son complementadas con las enseñanzas del otro.

Ahora bien, se le aclara nuevamente a la solicitante que en el documento D1 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 documentado¹ que el clorfenapir es útil

1 **RAPHAEL N'GUESSAN ET AL.:** "Control of pyrethroid-resistant *Anopheles gambiae* and *Culex*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38828

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002106

para el control insecticida (especialmente control cepas de mosquitos resistentes a piretroides).

Finalmente, frente a los argumentos en cuanto a que según la recurrente esta Oficina no ha tenido la ciencia que implica producir un sistema compuesto por dos componentes activos, en combinación con un ligante adecuado, para la impregnación de mallas insecticidas y que para tener un control adecuado en el comportamiento de cada uno de los insecticidas en un mismo sistema, no es tarea fácil, tal como evidencian las referencias citadas, este Despacho aclara que la evaluación de nivel inventivo, no considera la facilidad para lograr un proceso o producto determinado, el método problema solución utilizado en el análisis de nivel inventivo permite evaluar que tan evidente es un producto o procedimiento a partir de lo ya conocido en el mismo campo tecnológico. Para este caso, como ya ha explicado en este documento y a lo largo del trámite, la información de los documentos D1 y D5 es suficiente para que un técnico medio pueda derivar de forma evidente la malla de interés.

Se llama la atención de la solicitante frente a que el sistema polimérico aglutinante, que finalmente es el responsable del grado de retención de los ingredientes activos y del hecho que en ellos se mantenga en la tela o malla aún después de varios procesos de lavado, es un sistema ya conocido, es el mismo sistema aglutinante basado en acrilato utilizado en el documento D1, el cual además ya había planteado la posibilidad de impregnar una tela o malla con piretroides o con clorfenapir, utilizando ese aglutinante.

Así las cosas, esta Oficina ratifica que la materia de la presente invención, se deriva de manera obvia a partir del estado del arte citado, no mostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y por tanto carece de nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 9939 del 21 de febrero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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:38828

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002106

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BASF SE., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 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: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández