

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1837

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002109

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. 9938 del 21 de febrero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ESTRUCTURA TIPO LÁMINA 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. 12-002109-00007-0000, 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:

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende 9 reivindicaciones manifestando que *“En primera medida, se desea informar que se presenta un nuevo pliego reivindicatorio, en el cual se eliminaron las reivindicaciones 10 a 12 que hacían referencia a usos y/o aplicaciones de la materia a proteger. De ésta manera el nuevo pliego reivindicatorio se encuentra compuesto por 9 reivindicaciones en total.”*

En cuanto al nivel inventivo, dice con respecto a D1 que *“...se tiene que en D1 no hay sugerencia ni motivación alguna de que se pueda obtener éste resultado mediante la combinación de clorfenapir y piretroides. Por lo contrario 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. Dentro de la lista que presenta D1 como posibles insecticidas a contemplar a para ésta aplicación, se encuentra el clorfenapir, clasificándolo dentro de la familia de los piretroides, sin tener en cuenta que dicho pesticida pertenece a la familia de pirroles. Siendo así las cosas, D1 no menciona la posibilidad de una mezcla insecticida compuesta por piretroides y pirroles, pero sí propone la combinación de piretroides con carbosulfanos (página 16, capítulo descriptivo de la presente solicitud)”*.

Además en lo que respecta a D5 dice que *“se tiene que dicho documento divulga composiciones pesticidas a base de clorfenapir y piretroides para el control de vectores o molestias pesticidas, tal y como lo son las cucarachas, ácaros de polvo, termitas y una gran cantidad de diferentes tipos de mosquitos. Sin embargo, D5 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1837

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002109

impregnar una malla, generando un nuevo producto insecticida. Adicionalmente a lo anterior, a partir de las enseñanzas de D5, no es posible que una persona del oficio versada en la materia, esté en la capacidad de deducir las proporciones exactas que presentan los componentes activos en la mezcla insecticida de la invención.”

Afirma el recurrente que “Sin embargo y aparte de las enseñanzas atribuidas por los documentos del estado de la técnica, es importante resaltar en éste punto que según la percepción de mi representada, en los análisis de patentabilidad realizados a ésta solicitud, 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, que ambos componentes activos mantengan una alta firmeza al lavado.”

Con respecto al efecto técnico la recurrente afirma que “Como se puede apreciar, tener un control adecuado en el comportamiento de cada uno de los insecticidas en un mismo sistema, no es tarea fácil y menos si se espera un resultado predeterminado. Esta situación se confirma en diferentes estudios relacionados con el tema, de la siguiente manera:

“Cuando diferentes insecticidas se incorporan en una matriz polimérica, [...] la migración de cada uno de los insecticidas es difícil de controlar, debido que se puede presentar un promotor o inhibidor de migración de un insecticida o la misma sinergia puede influenciar en la migración del otro insecticida...” o,

“Se requiere de un gran ingenio para mejorar la actividad residual de un formulación existente y aún más, para determinar cuál es la estrategia más óptima para implementar ese producto”.”

Concluyendo afirma que “...resumiendo todos los argumentos previamente expuestos al presente Despacho, se tiene por un lado que a pesar que D1 divulga la tecnología de impregnación de mallas y D5 por su parte, 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 impregnada por lavado rápido, con tal alta efectividad insecticida en condiciones convencionales de la práctica”.

Agrega que “Por último, aún se presenta el argumento de que si dicho análisis de nivel inventivo no está basado en una práctica retrospectiva, lo que indicaría que sin tener conocimiento previo de las enseñanzas de la presente invención, no habría motivación alguna de para combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D5...”.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1837

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002109

Con relación al argumento según el cual el análisis realizado fue hecho en retrospectiva se aclara que tal como se mencionó en el oficio N°15700 y en la resolución N°9938, se establece detalladamente el método problema-solución para el nivel inventivo, donde se menciona que D1 es el documento más cercano y que la diferencia radica en que específicamente no se menciona la composición de clorfenapir y uno o más piretroides, sino que D1 menciona que se puede impregnar una tela o malla con un insecticida seleccionado de clorfenapir, piretroides y otros, por lo tanto se recurre al documento D5 donde ya se divulga la combinación de clorfenapir con un piretroide, su efecto sinérgico, la acción contra familia *Culicidae* entre los cuales se encuentra el *Anopheles*, en consecuencia sí se conocen telas impregnadas con estos compuestos y se conoce que la composición es más efectiva en su acción insecticida, pues colocarla en la tela sería derivable si se busca una mejor acción.

Contrario a lo que afirma el recurrente en el sentido que *“... 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...”* en la resolución N°9938 ya se manifestó que 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, por lo tanto si se prestó atención a todos los aspectos.

En cuanto al argumento según el cual *“...tener un control adecuado en el comportamiento de cada uno de los insecticidas en un mismo sistema, no es tarea fácil y menos si se espera un resultado predeterminado...”* este argumento es ampliamente conocido cuando se busca una mejor acción de los insecticidas, ensayar varias proporciones y buscar la mejor relación, además de basarse en lo que ya se conoce en el estado de la técnica para guiarse y buscar mejores resultados. Reiterando que ya es conocido que telas con insecticidas son empleadas en el tratamiento de mosquitos y por otro lado ya es conocida la combinación de estos componentes y su efecto, el cual es poner dicha composición en la tela en busca de tratar más efectivamente los mosquitos.

Finalmente, teniendo en cuenta que el documento D1 por sí solo no sugiere todas las características técnicas de la materia reclamada en la solicitud, en cuanto a las proporciones se refiere, pero que existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo el US 20050132500 publicado en junio de 2005 y el documento 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), encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1837

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-002109

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 9938 del 21 de febrero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BASF SE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

OSCAR CORREA BARBOSA, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández