

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-002109- -00004-0000

Fecha: 2013-12-27 16:25:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.002.109**
Asunto : Solicitud de patente para: **"ESTRUCTURA TIPO LÁMINA
INSECTICIDA PARA PROTEGER SERES HUMANOS Y
ANIMALES DOMÉSTICOS"**
Solicitante : **BASF SE**
Fecha de solicitud : 6 de enero de 2012

1. Yo, Oscar CORREA BARBOSA, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **15700** notificado por fijación en lista el 27 de agosto de 2013. Mediante memorial del día 20 de noviembre de 2013, se solicitó un plazo de 30 días para responder la acción oficial pendiente.

2. Mediante oficio No. **15700** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la excepción a la patentabilidad de las reivindicaciones 14 y 15 por reclamar un uso y a la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1-13 y 15, en vista de las enseñanzas de los documentos **D1: WO2005064072, D2: XP007918601, D3: XP007918595, D4: XP025320511 y D5: EP0771526.**

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones.

Las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio original, se describen a continuación:

- Se eliminaron las reivindicaciones 14 y 15.
- La reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente incluyendo las características técnicas de la reivindicación 10.

De esta manera, se supera la objeción por excepción a la patentabilidad y la reivindicación 1 del nuevo pliego reivindicatorio define de forma clara y precisa el alcance de la presente solicitud y la materia objeto de protección.

3.2 Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- 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”.

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una

combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

De acuerdo con la acción oficial pendiente, se tiene que la reivindicación 1 y sus dependientes y las reivindicaciones 11 a 13 y 15, que hacen referencia a un método, se ven afectadas por falta de nivel inventivo, en vista de la combinación de enseñanzas de D1 con los documentos D2 a D5. Ante dicha afirmación, mi representada se encuentra en desacuerdo y por tanto, otorga los siguientes argumentos que desvirtuarán dicha afirmación.

En primera medida, es importante aclarar que el problema técnico objetivo que abarca la presente invención, con respecto a D1, es proporcionar una estructura tipo lámina en forma de una tela que sea activa frente a cepas de mosquitos y a su vez, que sea resistente a piretroides. Este problema es el que precisamente soluciona la presente invención toda vez que proporciona una red o tela impregnada, en donde piretroides y clorfenapir son aplicados en cantidades específicas. Los ejemplos experimentales que se muestran en el capítulo descriptivo de la presente solicitud, demostraron que la combinación de clorfenapir y los piretroides específicos de la invención, en sus cantidades previamente determinadas, evidencian una actividad y eficiencia mejorada, en comparación con el efecto que produce el clorfenapir solo, inclusive, con respecto a la resistencia a la cepa de dichos piretroides, lo cual es un efecto sorprendente e inesperado, con respeto a las enseñanzas que divulgan los documentos citados del estado de la técnica.

De esta manera, se tiene que en D1, no hay enseñanza o sugerencia alguna que motive a una persona del oficio normalmente versada en la materia a solucionar el problema técnico planteado en al presente solicitud mediante la combinación específica de los ingredientes activos arriba mencionados y reclamados por esta invención. Por lo tanto, una persona versada en la materia no derivaría de manera obvia u evidente la estructura tipo lámina de la presente invención a partir de las enseñanzas de dicho documento.

En efecto, vale la pena resaltar que D1 divulga una red o tela impregnada con un sistema de ligante y un insecticida, el cual puede ser seleccionado dentro de un gran

número de posibilidades, a pesar de que en los ejemplos de dicha referencia solo se haga referencia a piretroides y tampoco se contemplen posibles combinaciones. Sin embargo, D1 menciona en su capítulo descriptivo al clorfenapir, como posible insecticida (ver pág. 11, 1.32) dentro de la clasificación de piretroides, lo cual es un error, ya que dicho compuesto es un insecticida pirrol. Es así como se concluye, que D1 no tiene presente una posible combinación de insecticidas piretroides con los pirroles y por lo contrario, a diferencia de lo revelado por la presente solicitud, sugiere la combinación de los primeros con carbosulfanos (ver pág. 16, líneas 6-11).

En lo que respecta al documento D2, se tiene que éste divulga el uso de clorfenapir y se discute la posible combinación de éste compuesto con piretroides, pero no hay ejemplos que demuestren lo anterior y por lo tanto, dicha afirmación es completamente especulativa.

Con respecto a D3, se tiene que la invención tampoco es obvia frente a las enseñanzas de éste documento, ya que éste menciona reemplazar los piretroides por clorfenapir (ver pág. 645, col. Izquierda, primer párrafo). En ésta referencia, así como en D2, se discute la posible combinación de piretroides con clorfenapir, siendo ésta ventajosa frente a lo conocido en el estado previo de la técnica (ver resumen). Sin embargo, presenta la misma falla de D2, la cual radica en que no se presentan ejemplos en los que se haya experimentado la funcionalidad de dicha combinación, ni cómo llegar a una formulación exacta de la misma, la cual sea la más apropiada y presente la mayor eficacia. En la página 650 de D3, en la columna derecha, se menciona que dicha combinación sería óptima para aplicaciones de larga duración, pero nuevamente no se da sugerencia alguna de cómo obtener esa combinación. Por tanto, se concluye que D3, considera el problema técnico objetivo, pero no establece la forma de solucionarlo.

El documento D4 por su parte, representa la misma situación que el documento D2, en donde se menciona el uso del clorfenapir y se discute un posible avance en éste campo técnico, al combinar éste compuestos con piretroides, pero igualmente no se presentan ejemplos que evidencien su aplicación y obtención de la misma.

La situación que reflejan los anteriores documentos D2 a D4, es comprensible, debido a que en la práctica, es muy difícil proporcionar un sistema compuesto por dos ingredientes activos (estructuralmente diferentes) y éstos, en combinación con un ligante o aglutinante adecuado, que en conjunto, se consiga la liberación controlada de ambos y una resistencia al lavado de los mismos, tal y como se establece en el documento WO2009003468 (pág. 2, 1.9-15).

“Cuando diferentes insecticidas se incorporan en una matriz polimérica, [...], la migración de los insecticidas puede ser difícil de controlar, en vista de que un promotor de migración o inhibidor de un insecticida, puede influenciar en la migración del otro insecticida. Por tanto, si se desea determinada liberación de diferentes insecticidas, eso será muy difícil de lograr”.

Teniendo presente lo anterior, es por tanto muy difícil pensar en tener la capacidad de terminar las proporciones o cantidades específicas adecuadas para dicha combinación de insecticidas. En efecto, debido a que los documentos D2 a D4 mencionan de forma especulativa que es posible realizar la combinación de clorfenapir con compuestos piretroides sin experimentos o confirmación real sobre los efectos mejorados de la estructura tipo lámina acá reivindicada, es claro que el alcance del derecho de dichos documentos D2-D4 debe estar restringido a lo que se encuentra debidamente soportado en la descripción de los mismos, y que se le debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos mejorados) a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología. Sin tal consideración, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo porque él describió muy ampliamente esta especificación esto desalentaría a posteriores inventores ya que impediría el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadie le interesaría continuar investigando sobre dicha materia en la medida que no sería posible obtener el privilegio de patente para una nueva creación al respecto y adicionalmente, esto propiciaría que los inventores describieran sus especificaciones de manera muy amplia sin soporte alguno en la descripción.

Por último y con respecto a D5, se sabe que éste divulga combinaciones de clorfenapir y piretroides, para el control de cucarachas y ácaros del polvo doméstico. Ante lo anterior, se tiene que para el control de dichas especies no se necesitan redes o telas impregnadas y por tanto, no hay sugerencia alguna en ésta referencia para utilizar la combinación de esos insecticidas en la impregnación de redes o telas contra mosquitos, y mucho menos en las concentraciones y cantidades determinadas por la presente invención.

De esta manera y con base en los análisis realizados con cada uno de los documentos citados por el señor Examinador, es claro que si una persona del oficio normalmente versada en la materia, tuviera la tarea de mejorar la red o tela insecticida divulgada previamente en D1, no encontraría sugerencia alguna, de cómo hacerlo a partir de las enseñanzas de los documentos D2 a D5, en vista de los argumentos ya dados.

Así entonces, teniendo en cuenta que las enseñanzas de las anterioridades citadas no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención por cuanto no divulgan específicamente las combinaciones reveladas en la presente solicitud de patente y las cantidades recitadas en la reivindicación 1, y además las combinaciones reivindicadas presentan una actividad insecticida contra insectos resistentes a piretroides mejorada (debidamente sustentada en la descripción), estos documentos no son anterioridades válidas que puedan afectar su nivel inventivo.

3.3 Conclusiones

Mediante las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio de la presente solicitud, se superó la objeción de excepción a la patentabilidad y a través de una análisis comparativo de cada uno de los documentos del estado de la técnica con respecto a las enseñanzas de la invención, se demostró como ninguno de éstos, por separado ni en combinación, consiguen derivar de forma obvia la materia reclamada por la presente solicitud.

De esta manera, se le solicita al presente Despacho, evaluar los conceptos y argumentos que aquí se exponen y de esta manera concederle la patentabilidad a ésta solicitud.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 15700, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

5. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones

Señor Director,



OSCAR CORREA
C.C. 79.524.634 de Bogotá
T.P.A. No. 71.027

COLO-16452-0841-068-5

66 AHAVAHAID-257684\WPC16452

No. M-2013-257684\AHA

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1 Una estructura tipo lámina, en forma de una tela, terminada con una mezcla insecticida que comprende:

(a) clorfenapir, y

(b) uno o más piretroides, del grupo que consiste en: alfa-cipermetrina (b1), deltametrina (b2), permetrina (b3) y lambda-cihalotrina (b4),

en una cantidad de (en cada caso respecto a la estructura tipo lámina)

(a) 50 a 150 mg/m² de clorfenapir;

(b1) 50 a 150 mg/m² de alfa-cipermetrina;

(b2) 15 a 45 mg/m² de deltametrina;

(b3) 50 a 750 mg/m² de permetrina;

(b4) 5 a 30 mg/m² de lambda-cihalotrina.

2. La estructura tipo lámina de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cantidad de clorfenapir es de 70 a 130 mg/m².

3. La estructura tipo lámina de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde el piretroide es alfa-cipermetrina en una cantidad de 70 a 130 mg/m².

4. La estructura tipo lámina de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde el piretroide es deltametrina en una cantidad de 20 a 40 mg/m².

5. La estructura tipo lámina de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde el piretroide es permetrina en una cantidad de 75 a 650 mg/m².

6. La estructura tipo lámina de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde el piretroide es lamda-cihalotrina en una cantidad de 7,5 a 25 mg/m².

7. La estructura tipo lámina de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la terminación es un recubrimiento con una mezcla de mezcla insecticida de acuerdo con la invención y un aglutinante

8. La estructura tipo lámina de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6, en donde para fin del terminado, la mezcla insecticida se incorpora en un monofilamento que se encuentra presente en la estructura tipo lámina.

9. La estructura tipo lámina de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8, en la forma de un material textil.

10. Un método para proteger seres humanos y/o animales domésticos de insectos perjudiciales, en donde una estructura tipo lámina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, se aplica a una construcción que es usada por los seres humanos y/o animales domésticos.

11. Un método para proteger seres humanos y/o animales domésticos de enfermedades transmitidas por vector que se transmiten por insectos perjudiciales, en donde una estructura tipo lámina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, se aplica a una construcción que es usada por los seres humanos y/o animales domésticos.

12. Un método para controlar insectos perjudiciales en una construcción, en
donde una estructura tipo lámina de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 9, se aplica a la construcción.

10

AHA\AHA\ID-257683\WPC16452