

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 2 de diciembre de 2003, con el número 03-106165, por el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de BAYER CROPSOURCE GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE ALQUILCARBAMATOS DE ALQUIL-N-(3-DIMETILAMINO)", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/05456 del 18 de abril de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 9 de julio de 2008, informó el cambio de nombre de BAYER CROPSOURCE GMBH a BAYER CROPSOURCE AG., el cual se encontró que reúne los requisitos legales.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 229, notificado el 8 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 7 de abril de 2010, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Con esta respuesta, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folio 106, no

Página 1 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a un procedimiento para la preparación de alquilcarbamatos de alquil-N-(3-dimetilamino), haciendo reacción un alquilcarbamato en un alcohol.

La presente solicitud indica que el procedimiento conocido para la obtención del 3-(dimetilamino)-n-propilcarbamato de N-propilo tiene rendimientos moderados, mientras que el procedimiento planteado en esta solicitud presenta rendimientos superiores, además de ser económico y ambientalmente ventajoso.

7.2. Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de mayo de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud EP No. 01110711.7. Adicionalmente, la solicitud reivindicó la prioridad EP No. 01113778.3, de fecha del 6 de junio de 2001.

Las fechas de las prioridades fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 112 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a las fechas de las prioridades invocadas y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US3513241	Fungicidal and fungistatic N-(dialkyl-aminoalkyl)-carbamci acid and thiocarbamic acid esters	1970-05-19
D2	US4108885	Salts of thiocarbamic esters with fungicidal and fungistatic action	1978-08-22

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

7.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 "[s]e 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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

En este orden de ideas, se puede concluir 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 es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que 'Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)'1,2.

Visto lo anterior, se advierte que el procedimiento reivindicado carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, la información obtenida a partir de las anterioridades citadas le sugiere el procedimiento mencionado.

En efecto, la presente solicitud reivindica un procedimiento para la preparación de n-propil-(3-dimetilamino)-n-propilcarbamato, que comprende hacer reaccionar cloroformiato de n-propilo con 3-dimetilamino-propilamina en un alcohol alifático (C₁-C₆) ó una mezcla de uno ó más de dichos alcoholes, con hasta 30% en peso de agua ó solventes orgánicos inertes ó sus mezclas.

Por su parte, la anterioridad D1 divulga un procedimiento para la preparación de ésteres de ácido N-(dialquilaminoalquil)-carbámico, por medio de la reacción entre una dimetilaminoalquilamina con un éster del ácido clorofórmico en un disolvente apropiado, eventualmente en presencia de aceptor de ácido. Como disolventes pueden servir solventes orgánicos inertes.

Al comparar el procedimiento reivindicado en esta solicitud con el procedimiento divulgado en D1, se observa que en la presente solicitud la reacción se lleva a cabo en un solvente tipo alcohol, mientras que en D1 no se hace referencia al uso de un alcohol en el medio de reacción. No obstante lo anterior, la reacción básica es la misma, es decir, una reacción entre una amina y un éster para la formación del enlace amida.

En contraste, el documento D2 divulga un procedimiento para la preparación de ésteres de ácido N-(dialquilaminoalquil)-carbámico, por medio de la reacción entre una dimetilaminoalquilamina de fórmula general (a), con un éster del ácido clorofórmico de fórmula general (b), en un disolvente apropiado, tal como agua ó un disolvente orgánico, por ejemplo, éter, alcohol, hidrocarburos e hidrocarburos halogenados. Este documento, sugiere el uso de un solvente tipo alcohol en el medio de reacción (ver columna 3, línea 1, a Fl. 91).

¹ Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

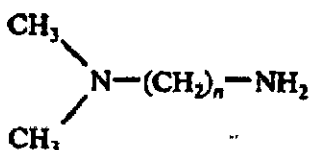
² Proceso 13-IP-2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N^o 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165



(a)



(b)

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, al tomar las enseñanzas del estado de la técnica y combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D2, podría optimizar la reacción, que es ampliamente conocida y utilizar en el medio de reacción un alcohol alifático, por ejemplo el n-propanol, tal como lo sugiere el documento D2. De tal modo, el procedimiento de esta solicitud no constituye un salto cualitativo en la técnica; por el contrario, resulta ser una alternativa obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Es importante anotar, que la síntesis del propamocarb, por medio de la reacción entre un grupo amina y un clorofornato, ha sido ampliamente estudiada y utilizada desde hace varias décadas y la utilización de un solvente tipo alcohol ya había sido claramente sugerida, tal como lo divulga el estado de la técnica.

Ahora bien, la mejora observada en términos de mayor rendimiento de reacción, al sustituir un alcohol por tolueno en el medio de reacción, tal como se presenta en los ejemplos del capítulo descriptivo de esta solicitud, corresponde tan sólo a una optimización rutinaria de una síntesis que, como ya se dijo, es ampliamente conocida. Adicionalmente, dicha mejora no se traduce en un salto cualitativo en la técnica, pues la reacción en tolueno presenta también un alto rendimiento (93% según el ejemplo) que evidentemente es un muy buen rendimiento para una síntesis química.

En consecuencia, el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo, por lo tanto no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7.4. Sobre la respuesta del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

El solicitante argumentó que "D1 (US 3,513,241) se refiere a ésteres del ácido N-(dimetilaminoalquil)-carbámico en forma libre; en dicho documento en ningún momento se revelan ó preparan sales. Adicionalmente, considero pertinente resaltar que el proceso para los compuestos en su forma libre requiere la presencia de un éter ó un hidrocarburo como solvente y opcionalmente la presencia de un agente que se enlaza a ácido (...). Por consiguiente, es evidente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

que el proceso es diferente al que se reivindica mediante la presente solicitud, el cual se lleva a cabo en la presencia de un alcohol, sin ningún aceptor de ácido adicional (...)" (Fis. 102 y 103) -subrayado fuera de texto original-.

Al respecto, cabe señalar que el proceso divulgado en la anterioridad D1 es diferente del proceso reclamado en esta solicitud, por lo cual se reconoció la novedad de éste. No obstante, las enseñanzas del documento D1 son claras y están dirigidas a la reacción básica contemplada en esta solicitud.

Precisamente, la reacción fundamental involucra los mismos reactantes de D1, es decir, una dimetilaminoalquilamina, que en este caso es 3-dimetilamino-n-propilamina y un éster del ácido clorofórmico, que corresponde a un cloroformiato de n-propilo, para obtener finalmente el mismo compuesto. La anterioridad D1 es clara en indicar que el producto de la reacción es el éster del ácido, lo que se traduce en el mismo carbamato reivindicado en la presente solicitud. Ahora bien, si bien es cierto que D1 divulga la posibilidad de utilizar un compuesto aceptor de ácido, también lo es que se debe tener claro que la utilización de un catalizador ácido es opcional.

Tal como se indicó en el análisis de patentabilidad, la diferencia radica en el solvente en donde se lleva a cabo la reacción. Esta solicitud indica específicamente el uso de un alcohol alifático C₁-C₆, mientras que D1 sólo incluye éteres e hidrocarburos, diferencia que es suplida por las enseñanzas del documento D2. No obstante, vale la pena resaltar que D1 sugiere una reacción en dos fases, donde se podrían, eventualmente, utilizar solventes orgánicos que incluyen alcoholes y agua (ver columna 2, líneas 2-5, Fl. 86). Sin embargo, basta con la sugerencia de D2 para motivar a una persona normalmente versada en la materia a utilizar un solvente tipo alcohol en el medio de reacción.

El solicitante argumentó que *"el documento D2 (US 4,108,885) se refiere a la preparación de ciertas sales mediante un proceso que comparte algunas similitudes con el proceso reivindicado por la presente solicitud. Sin embargo, lo que debe quedar claro es que el documento D2 presenta una divulgación demasiado general (...) que no permitiría, de manera alguna, que la persona versada en la materia pudiera llegar de manera evidente a la presente invención"* (Fl. 103).

Al respecto, es preciso aclarar que el documento D2 divulga un proceso que comparte grandes similitudes con el proceso de esta solicitud. De esa manera, mientras que el solicitante argumenta una divulgación muy general de D2, esta Oficina encuentra una divulgación que sugiere directamente el proceso objeto de esta invención, la cual, junto con las enseñanzas de D1, evidenciaría que el proceso reclamado resulta obvio para una persona normalmente versada en la materia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

El solicitante indicó que los ejemplos divulgados por D2 resultan contradictorios con lo divulgado en la descripción de ese documento (columna 2, parte d, Fl. 90). No obstante, hay que indicar que la divulgación de la anterioridad D2 se estudió como un todo, de tal manera que los ejemplos incluidos (columnas 5 y 6, Fl. 92) son sólo una demostración de algunas modalidades preferidas de la invención ó la mejor forma de ejecutarla, que eventualmente pueden ser diferentes al proceso reclamado, pero que no descalifican las sugerencias hechas en el documento.

En otras palabras, dichos ejemplos en ningún momento le restan validez a la divulgación completa. Es decir, en ninguna parte del documento D2 se aclara ó se corrige la información divulgada inicialmente (columna 3, línea 1, Fl. 91).

En este orden de ideas y tal como se anotó en el análisis de patentabilidad, el documento D2 presenta una clara sugerencia del uso de un solvente tipo alcohol, (columna 3, línea 1, Fl. 91) en una reacción a partir de una dimetilaminoalquilamina y un éster del ácido clorofórmico de fórmula general, equivalente a lo acá reivindicado.

En consecuencia, el proceso de esta solicitud es obvio a partir del estado de la técnica y no presenta un efecto sorprendente, teniendo en cuenta que los rendimientos de los procesos conocidos, tal como se había indicado en el Oficio No. 229 de 2010 (ver Fl. 23), son igualmente altos y, por lo tanto, el proceso reivindicado no representa un salto cualitativo en la técnica.

Finalmente, el solicitante, *"a manera informativa"*, pone *"en conocimiento del Examinador que las patentes EP 1 383 737 (...) y US 6,872,847 (...) equivalentes a la presente solicitud colombiana ha (sic)sido otorgadas. Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de nivel inventivo, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia"* (Fl. 105).

Al respecto, es pertinente anotar que las patentes otorgadas en otras oficinas no constituyen un *"antecedente persuasivo"* para esta Oficina, como quiera que, en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio significa que: *"cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

*conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta*³.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andina señala:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina".

Así mismo, el Tribunal señala:

*"No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga limites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos"*⁴.

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes y, según los resultados, toma una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia.

Finalmente, el solicitante señala que *"si su Despacho considera que a pesar de las modificaciones y argumentos citados, aún no se cumple con alguno de los*

³ Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de París, el Dr. Guillermo Cabanellas.

⁴ Proceso 51 IP 2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38029

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-106165

requisitos establecidos para la concesión; solicitamos que se notifique al solicitante tal como lo establece el artículo 45 de la Decisión 486".

Al respecto cabe indicar que, en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 45, ya se dio oportunidad al solicitante de controvertir las objeciones formuladas y debido a que ya existen las suficientes evidencias técnicas que demuestran que la solicitud no es patentable, tal como se expuso en los numerales anteriores, no procede hacer un nuevo requerimiento de fondo.

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

RESUELVE:

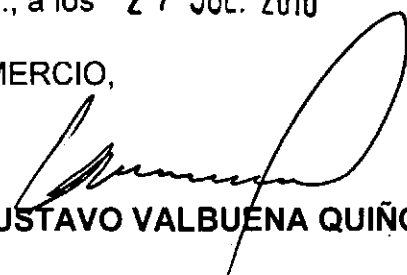
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE ALQUILCARBAMATOS DE ALQUIL-N-(3-DIMETILAMINO)".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **27 JUL. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 No. 10 – 62. Piso 6
Bogotá D.C.

202067

Página 9 de 9