

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-106165-00009-0000

Fecha: 2010-08-26 15:39:18 Dep. 2020 DIR NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTE/II Evt. 379 FASLIVACIONALII  
Act. 412 REPOSPRESHECU Folios: 12

Señor

Gustavo Valbuena Quiñones

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Referencia: Expediente No. 03.106.165

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Procedimiento para la preparación de alquilcarbamatos de alquil-N-(3-dimetilamino)"

Solicitante: Bayer CropScience AG

### RECURSO DE REPOSICIÓN

OLGA GEORGETTE OTERO, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificada según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada sustituta de la sociedad Bayer CropScience AG, domiciliada en Monheim am Rhein, Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 38029 de fecha 27 de julio de 2010, notificada por edicto desfijado el 19 de agosto de 2010, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

#### **1. OBJETO DEL RECURSO**

Que se revoque la Resolución 38029 de fecha 27 de julio de 2010, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 5).

#### **2. ANTECEDENTES**

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente fue presentada el 2 de diciembre de 2003 y contenía 6 reivindicaciones. Durante el trámite se modificó el capítulo reivindicatorio restringiendo su alcance y dejando finalmente 5 reivindicaciones, las cuales son negadas en su totalidad por ese Despacho argumentando falta de nivel inventivo.

2.2. La solicitud fue publicada en la gaceta 536 del 30 de enero de 2004 y el día 30 de julio de 2004 se solicitó el examen de patentabilidad.

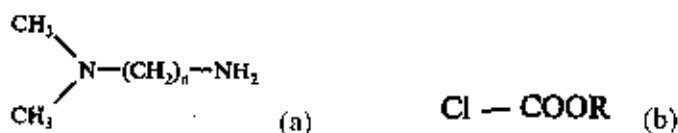
2.3. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el **primer y único** examen de fondo el día 8 de enero de 2010, en el cual objetó la claridad y el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio de la presente solicitud con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos US3513241 (D1), US4108885 (D2). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 7 de abril de 2010.

2.4. Por medio de la Resolución 38029 de fecha 27 de julio de 2010, notificada por edicto desfilado el día 19 de agosto de 2010, a pesar de los argumentos presentados por el solicitante en la respuesta al segundo examen de fondo, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 5 alegando que carecen de nivel inventivo, presentando —entre otros— los siguientes argumentos:

a) Con respecto al documento D1, afirma su Despacho que éste se refiere a "*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*", tras lo cual afirma que cuando se comparan los procesos revelados por la presente solicitud y dicha referencia, "*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*".

b) Con respecto al documento D2, afirma se Despacho que éste revela "*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 o 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", tras lo cual presenta la siguiente gráfica:



c) En relación con la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, su Despacho señala que a partir de dicha información un técnico medio en la materia podría optimizar la ampliamente conocida reacción utilizando en el medio de reacción un alcohol alifático, "por ejemplo *n*-propanol, tal como lo sugiere el documento D2", tras lo cual señala que el procedimiento de la presente solicitud no constituye un salto cualitativo en la técnica y resulta ser una alternativa obvia.

Adicionalmente, su Despacho establece que "la síntesis del propamocarb por medio de la reacción entre un grupo amina y un cloroformato 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".

d) Con respecto al rendimiento de la reacción obtenida con el procedimiento reclamado por la presente invención, su Despacho señala que esto constituye una optimización rutinaria de una síntesis y que la mejora no se traduce en un salto cualitativo en la técnica dado que la reacción en tolueno presenta también un alto rendimiento,

e) Con respecto al argumento presentado por el solicitante en la respuesta al primer y único concepto técnico, en relación con las diferencias existentes entre la presente solicitud y el documento D1, su Despacho afirma que los procesos son diferentes por lo cual se reconoció la novedad pero que "las enseñanzas de D1 son claras y están dirigidas a la reacción básica contemplada en esta solicitud", que los reactivos son los mismos y se obtiene finalmente el mismo compuesto.

f) En relación con el argumento presentado por el solicitante en la respuesta al primer y único concepto técnico, dirigido a que el documento D2 provee una revelación bastante

general, su Despacho afirma que la divulgación sugiere directamente el procedimiento de la invención y por ende éste resulta obvio para la persona versada en la materia.

g) En relación con que el solicitante ha manifestado su interés de, en caso de ser necesario a pesar de las modificaciones y argumentos que se presentaron, tener una nueva oportunidad para responder las objeciones o inquietudes planteadas por su Despacho, éste ha afirmado que la única oportunidad brindada fue suficiente.

### 3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar el objeto de la presente solicitud y dirigir su atención a que la actuación de su Despacho ha afectado de manera injusta al solicitante pues ha ignorado sus esfuerzos por satisfacer las exigencias del señor Examinador y ha desestimado que las modificaciones realizadas le permitieron superar algunas de las objeciones realizadas en el primer y único examen de fondo realizado.

#### 3.1. Objeto de la invención

El capítulo reivindicatorio de la presente solicitud se encuentra dirigido a proteger una **nueva y mejorada síntesis** para la preparación de propamocarb, que contempla un **sistema solvente diferente** y un **desarrollo diferente** a aquello conocido hasta el momento de realización de la invención, que permite además alcanzar **rendimientos muy altos** y de hecho mejores que aquello conocido hasta ese momento. En este punto, es importante resaltar que en el proceso reclamado por la presente solicitud es necesario el uso de un alcohol como solvente o co-solvente, en una cantidad específica que permite lograr un **desempeño** del proceso que no solo es alto sino además **inesperado**.

De esta manera, habiendo establecido qué es lo que se desea proteger con la presente solicitud, me permito presentar los argumentos que sustentan mi solicitud de revocación de la mencionada Resolución:

3.2. Incongruencia de los argumentos presentados por su Despacho en relación con el documento D1 e interpretación errónea de sus enseñanzas.

Tal como manifesté en la respuesta presentada al primer y único examen de fondo realizado para la presente invención, el documento D1 se refiere a ésteres del ácido N-(dimetilaminoalquil)-carbámico en forma libre y nunca se refiere a las sales y/o su preparación. Dicho proceso además requiere la presencia de un éter o un hidrocarburo como solvente y opcionalmente la presencia de un agente que se enlaza a ácido (columna I, líneas 62 – 65 de D1). Por su parte, la presente invención requiere la presencia de un alcohol y no contempla ningún aceptor de ácido adicional.

Pues bien, a pesar de que su Despacho ha reconocido la diferencia existente entre los dos procesos, de manera contradictoria señala que lo único importante es el solvente en el que se lleva a cabo la reacción y que no obstante esa diferencia *“las enseñanzas del documento D1 son claras y están dirigidas a la reacción básica contemplada en la solicitud”* y que además el empleo de un aceptor de ácido es opcional en el documento D1. En relación con lo anterior, me permito manifestar que no resulta coherente que la persona versada en la materia hubiera empleado un proceso que se refiere a la preparación de una forma libre y no a sales, que aún cuando las enseñanzas de dicha referencia contemplan la posibilidad de emplear un aceptor de ácido adicional ésta hubiera definido que no iba a emplear dicho agente, hubiera cambiado el medio de reacción y hubiera hecho todo esto con una expectativa razonable de éxito en la obtención del producto específico que resulta del proceso de la presente invención, además con un alto rendimiento, tal como ocurre con la presente invención. En consecuencia, dado que el resultado obtenido no ha sido logrado de manera tan fácil o sencilla como pretende hacer ver su Despacho, es claro que debe reconocerse el nivel inventivo de la presente solicitud frente a las enseñanzas de D1.

Adicionalmente, considero pertinente señalar que contrario a lo que afirma su Despacho, la esencia de la presente invención no está solo en que se forme el enlace amida sino en que esto ocurra mediante un proceso de una sola etapa con un rendimiento alto que además es mejor que aquello disponible hasta el momento. De esta manera, se ha demostrado claramente que los argumentos presentados por su Despacho son incongruentes entre sí y además son el resultado de una interpretación errónea de las enseñanzas de la referencia

citada por lo cual de la manera más atenta solicito se reconozca su nivel inventivo.

### 3.2. Interpretación errónea de las enseñanzas del documento D2

Aunque el proceso revelado en dicho documento D2 se refiere a la preparación de ciertas sales mediante un proceso que comparte algunas similitudes con el proceso reivindicado por la presente solicitud, considero pertinente aclarar que la divulgación allí revelada, al ser bastante general, no guiaría a la persona versada en la materia para llegar de manera evidente a la presente invención. Sin embargo, su Despacho se ha limitado a contradecir este argumento sin presentar evidencia de por qué no considera que las enseñanzas de D2 sean generales.

A este respecto, me permito señalar que un análisis concienzudo de dicha información permite concluir que las enseñanzas del documento D2 no podrían guiar a la persona versada en la materia al proceso reivindicado por la presente solicitud, toda vez que la información más específica allí suministrada, correspondiente a los ejemplos, únicamente describe la formación de las sales en una de las siguientes maneras:

- i) a partir del compuesto neutro,
- ii) a partir de otras sales
- iii) únicamente en un caso (específicamente el último ejemplo), como resultado de una transesterificación a partir de un éster etílico para dar el éster butílico respectivo, seguido de la formación de una sal

En este punto, considero pertinente manifestar que resulta incontrovertible que las anteriores opciones corresponden a los procedimientos generales (a) – (c), que no se encuentran estrechamente relacionados con el procedimiento reivindicado por la presente solicitud y en consecuencia no habrían conducido a la persona versada en la materia a la obtención de la invención reclamada.

Ahora bien, con respecto al procedimiento general d) de dicha referencia, que ha sido señalado por su Despacho de manera constante tanto en el primer y único concepto técnico emitido por su Despacho como en la Resolución impugnada, me permito manifestar que éste, y el resto del documento D2, no guiaría a la persona versada en la materia al proceso reclamado por la presente invención, el cual emplea un alcohol como medio de reacción y presenta un rendimiento tan alto como el revelado, toda vez que:

- to continue  
the support function  
the support function  
the support function

THE

18

Ahora bien, en relación con la combinación de las enseñanzas del documento D1, el cual no hace referencia a sales, contempla un aceptor de ácido adicional y requiere como solvente éter o un hidrocarburo, con las enseñanzas del documento D2, que presenta indicaciones muy generales, que a pesar de mencionar en la descripción alcoholes, presenta ejemplos en los que las condiciones de reacción son las comunes (es decir, sin contemplar el uso de alcohol) lo que le indicaría a la persona versada en la materia que dichas condiciones son las que deben seleccionarse, y que cuando se refiere a la formación de sales difiere considerablemente de la presente invención, es claro que las enseñanzas de dichos documentos proveen indicaciones de caminos muy diferentes al seguido por el solicitante y que en consecuencia su combinación no le permitiría a la persona versada en la materia derivar de manera evidente la presente invención pues no se refieren a la manera de preparar el producto de interés eficientemente, en un solo paso, y empleando alcohol como solvente, lo cual difiere considerablemente de los procedimientos estándar del arte previo. De esta manera, de la manera más atenta solicito se reconozca el nivel inventivo de la presente

solicitud frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 en combinación.

#### 3.4. Consideraciones con respecto al proceso surtido ante ese Despacho

Con respecto al número de conceptos técnicos emitidos por su Despacho en relación con el trámite surtido para la presente solicitud, me permito señalar que el haberle brindado **solo una posibilidad** al solicitante para defender su invención, contradice la práctica habitual de la Superintendencia de permitirle al solicitante la intervención en **por lo menos dos ocasiones** con el fin de subsanar las fallas que pueda presentar la solicitud y además responder a las objeciones efectuadas. Sin embargo, en el presente caso el solicitante fue notificado **apenas una vez** de las objeciones de su Oficina, a lo cual respondió modificando y limitando la solicitud de manera considerable y presentando argumentos para demostrar la claridad y el nivel inventivo de la presente invención frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, lo que le permitió superar algunas de las objeciones realizadas lo que a todas luces demuestra que el solicitante ha enfocado sus esfuerzos en satisfacer las exigencias del señor Examinador.

No obstante lo anterior, su Despacho emitió una Resolución impidiéndole disponer de otra oportunidad para defender la patentabilidad de su solicitud y además responde que la oportunidad brindada fue suficiente dado que la invención tramitada bajo este expediente "*no es patentable*" sin presentar alguna evidencia que pruebe que en efecto su afirmación es correcta. En este sentido, considero pertinente señalar que el tema que se trata no es un tema simple sino por el contrario entraña cierta complejidad técnica que muy seguramente no se puede dilucidar en una sola respuesta y que además requiere argumentación de ambas partes, por lo cual si el solicitante hubiera podido disponer de una nueva oportunidad para presentar evidencia detallada en pro de la patentabilidad de su solicitud, hubiera podido incrementar sus posibilidades de éxito en la obtención del privilegio de patente solicitado.

De esta manera, teniendo en cuenta que la negación del privilegio de patente para la presente solicitud constituye una excepción injustificada a la práctica habitual de ese Despacho, y que el Examinador no ha demostrado por qué considera que la misma no es patentable ni ha suministrado la información precisa de las referencias citadas que en su opinión conducen a la obtención del procedimiento de la invención, de la manera más atenta solicito se revoque

la Resolución impugnada y se le permita al solicitante disponer de una nueva oportunidad para obtener el privilegio de patente.

### 3.5. Importante mejora en el rendimiento de la reacción

Ahora bien, con respecto al rendimiento, me permito manifestar que contrario a lo que plantea el señor Examinador, el proceso reclamado por la presente solicitud si constituye, a todas luces, una contribución al estado de la técnica, toda vez que el rendimiento alcanzado empleando alcoholes es mucho mayor que el rendimiento obtenido empleando los solventes tradicionalmente usados. En efecto, en el ejemplo presentado en la descripción de la presente invención, puede verificarse que si se emplea n-propanol se obtiene un mayor rendimiento que si se usa tolueno:

Tomando como base el cloroformiato de n-propilo, el rendimiento usando n-propanol es del 95% vs. 79% usando tolueno; esto es 16% más que el obtenido empleando tolueno. Ahora bien, tomando como base la 3-(dimetilamino)n-propilamina, el rendimiento usando n-propanol es del 97% vs. 93% usando tolueno; esto es 4% más que el obtenido empleando tolueno.

No obstante lo anterior, su Despacho argumenta que dicha mejora *"no se traduce en un salto cualitativo en la regla 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"*. Dicha afirmación a todas luces constituye un evidente error toda vez que por el hecho de que un resultado sea bueno, no debe desestimarse cualquier mejora que se obtenga, mucho menos cuando dicha mejora puede resultar en una disminución de tiempo, ahorro de energía y materias primas que es algo buscado en todo momento en cualquier industria. De acuerdo con esto, una mejora del 4% **sí es importante y no debe ser desestimada por su Despacho.**

Adicional a lo anterior, considero pertinente señalar que su Despacho únicamente se ha referido al rendimiento de la reacción tomando como base la 3-(dimetilamino)n-propilamina y ha desestimado que el proceso reclamado por la presente solicitud permite obtener una mejora del 16% en el rendimiento de la reacción con respecto al cloroformiato de n-propilo (pasando del 79% obtenido de acuerdo con procedimientos comunes al 95% de acuerdo con

el procedimiento de la presente invención), lo que hace aún más evidente que el proceso de la presente invención **sí constituye un salto cualitativo en la regla técnica** al permitir obtener un mayor rendimiento.

3.6. Las enseñanzas del Manual Andino de Patentes sustentan la existencia de nivel inventivo para la presente solicitud.

Adicional a todo lo anteriormente mencionado, me permito dirigir la atención de su Despacho a las enseñanzas del Manual para el análisis de solicitudes de patente para examinadores de las oficinas de la comunidad Andina, que en su página 81 establecen de manera muy clara lo siguiente:

#### 10.4 Indicios de la existencia de nivel inventivo

En la práctica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la existencia de nivel inventivo, tales como:

- el carácter inesperado del resultado;

De acuerdo con lo anterior, resulta por lo tanto categórico e incontrovertible que al presentar un procedimiento como reclamada por la presente solicitud, cuyo resultado es inesperado, más aún teniendo en cuenta que las enseñanzas del arte previo hubieran sugerido una metodología sumamente diferente, es indiscutible que debe reconocerse el nivel inventivo de la misma.

En este orden de ideas, tenemos que la invención propuesta por el solicitante sí cumple con los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el título de patente de invención

#### 3.7. Concesión del privilegio de patente en otras Oficinas

Por último, deseo manifestar que aunque reconozco la independencia de su Despacho en el proceso de evaluación de las solicitudes de patente, me permito dirigir su atención a que la materia objeto de la presente invención ha obtenido el privilegio solicitado en la Oficina Europea bajo el número EP 1 383 737 (13 de febrero de 2008) y la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América bajo el número US 6,872,847 (29 de marzo de 2005).

Para finalizar, me permito manifestar que los argumentos anteriores demuestran: que la presente invención sí es inventiva frente a las enseñanzas de los documentos citados y que el proceso de evaluación de patentabilidad de la presente solicitud surtido ante su Despacho contempló fallas notorias, lo que de la manera más atenta solicito sea tenido en cuenta para revocar la Resolución impugnada y proceder a la concesión del privilegio de patente para la presente invención.

#### 4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,



OLGA GEORGETTE OTERO  
C.C.No. 51.925.615 de Bogotá  
T.P. 96.908

BOGPAN/HOGIAMS-#415529-VI-P2001 000694-0023.1KX

BER  
YOCNO  
38  
YOCNO

NOTARIA

COMPARECENCIA PERSONAL Y  
AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38)(E) del  
Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior  
escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por: Olga

Georgette Otazo

quien exhibió la C.C. No. 5925615

de BOGOTÁ y T.P. No. 96908

y manifestó que la firma y la huella que aparecen  
en el presente documento son suyas, y que acepta  
el contenido del mismo.

Olga Georgette Otazo

26 AGO 2010

ROLOFEO M. BERNARDEZ  
ARIO TREINTA Y OCHO (38)(E)

INDICE DEREBITO  
DEL ROSADO

Señora

Alix Carmenza Céspedes de Vergel

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Referencia: Expediente No. 03 106.165

Solicitante: Bayer Cropscience AG

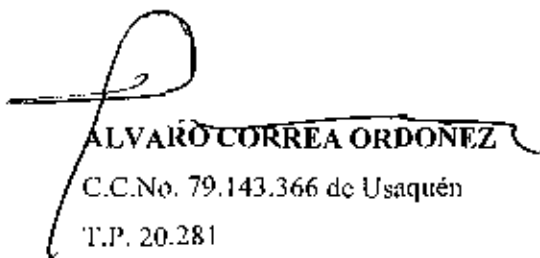
**SUSTITUCIÓN DE PODER**

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, mayor y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.143.366 expedida en Usaquén, abogado inscrito con tarjeta profesional número 20.281 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi carácter de apoderado de la sociedad de la referencia, según consta en el poder anexo, manifiesto que sustituvo el poder a mí conferido, en los mismos términos, en la doctora **OLGA GEORGETTE OTERO**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.925.615 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional número 98908 del Consejo Superior de la Judicatura.

El sustituto adquiere las mismas facultades que el principal.

Atentamente,

Acepto,

  
ALVARO CORREA ORDONEZ  
C.C.No. 79.143.366 de Usaquén  
T.P. 20.281

  
OLGA GEORGETTE OTERO  
C.C.No. 51.925.615 de Bogotá  
T.P. 96.908

INDICE DERECHO DEL ROGADO

26 AGO 2010

*[Handwritten signature]*

en el presente documento con suyas y que acepta y manifestó que la firma y la huella que aparecen

de BOGOTÁ y T.F. No. 96908 quien exhibió la C.C. No. 61925619

fue presentado personalmente por Olga

escrito dirigido a: Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior El Notario Treinta y Ocho (38)(E) del

**AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLO**  
**COMPARECENCIA PERSONAL**

**COMPARECENCIA PERSONAL Y AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLO**

La Notaria Treinta y Ocho (38)(E) del Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por ALVARO

quien exhibió la C.C. No. 77143566

de USACUAN y T.F. No. 19234

y manifestó que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

18 DIC 2009

2

FIRMA

MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRA  
NOTARIA TREINTA Y OCHO (38)(E)

INDICE DERECHO DEL ROGADO