

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-055688- -00010-0000

Fecha: 2012-05-04 17:10:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

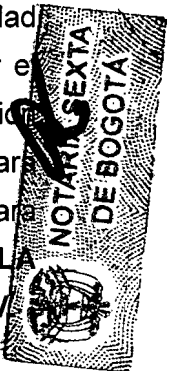
Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 07.055.688
Asunto : Solicitud de patente para: **SISTEMA DE CATALIZADORES DE METALOCENO, SU SÍNTESIS Y SU USO PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEOFINAS**
Solicitante : NOVOLEN TECHNOLOGY HOLDINGS, CV
Fecha solicitud : 01 de junio de 2007

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **NOVOLEN TECHNOLOGY HOLDINGS, CV** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 19314 del 29 de marzo de 2012, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"SISTEMA DE CATALIZADORES DE METALOCENO, SU SÍNTESIS Y SU USO PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEOFINAS"** a favor de **NOVOLEN TECHNOLOGY HOLDINGS, CV**.



II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. 19314 del 29 de marzo de 2012, fue notificada mediante edicto No. 9660 desfijado el veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el cuatro (04) de mayo de dos mil doce (2012). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.



III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"SISTEMA DE CATALIZADORES DE METALOCENO, SU SÍNTESIS Y SU USO PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEOFINAS"**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "[...] Del anterior cuadro comparativo, podemos observar que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el proceso enseñado en el documento D1 consiste en que el aluminóxano en la etapa a) del proceso es preparado in situ por la reacción entre trimetilaluminio y agua. Así mismo, no existe evidencia que la preparación in situ del aluminóxano presente efectos o propiedades diferentes a las divulgadas para el sistema catalizador obtenido en D1. Por lo tanto, el problema técnico que se pretende en esta invención se puede formular: ¿cómo proveer un proceso alternativo para la preparación de un sistema de catalizador?

3.2.2 "Sin embargo, al considerar que no hay datos experimentales que presenten que la preparación in situ del aluminóxano interfiera en el grado de pureza o productividad del sistema catalizador y que de igual manera el documento D2 enseña la utilización del aluminóxano preparado previamente (Columna 5, líneas 38 a 51), una persona medianamente versada en la materia incluiría la preparación previa del aluminóxano enseñada en el documento D2 dentro del procedimiento de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo tanto, no tiene el nivel inventivo requerido por el artículo 18 anteriormente transcrito.

3.2.3 "Ahora bien, se reitera que los ejemplos 1, 2 y 3 corresponden a pasos secuenciales de un proceso, al considerar que el ejemplo 1 de D1, corresponde al tratamiento del soporte (sílica) con trimetil aluminio y agua en un reactor Spray Dried; el ejemplo 2 corresponde al tratamiento del aluminóxano soportado (preparado en el ejemplo 1) con un compuesto metaloceno en el mismo reactor Spray Dried; y finalmente, el ejemplo 3 enseña la combinación del metaloceno preparado en el ejemplo 2 (columna 8,





renglones 57 - 58) y la silica correspondiente al ejemplo 1(columna 8, renglón 59) en el mismo reactor Spray dry utilizado previamente.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **19314** del 29 de marzo de 2012.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"SISTEMA DE CATALIZADORES DE METALOCENO, SU SÍNTESIS Y SU USO PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEOFINAS"** a favor de **NOVOLEN TECHNOLOGY HOLDINGS, CV.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso. En particular, nos encontramos en desacuerdo con el análisis de patentabilidad realizado por el Examinador y consideramos que la presente solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo tal como se demostrará a continuación.

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Así entonces, 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.

Consecuentemente, 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.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

En el ejemplo 1 de D1 un alquil aluminio y agua se contactan con un soporte en un reactor de secado por aspersión. La reivindicación 1 de la presente solicitud, en la etapa a) **requiere el contacto entre un aluminóxano con un soporte en un solvente**. De lo anterior, se puede observar que existen diferencias claras en los reactivos y en las fases. Es importante tener en cuenta que si bien los alquil aluminios pueden reaccionar con agua para formar aluminóxanos, **no se puede garantizar que la reacción ocurra de manera completa**, además, es claro que depende del tiempo del contacto, de la temperatura, de la presión, entre otras variables. Adicionalmente, deseamos poner de presente que el soporte encontrado en el Ejemplo 1 de D1 contiene una gran cantidad de agua (3.5 a 7 % en peso), lo cual causaría la reacción del soporte con el alquil aluminio, **en lugar de la reacción del soporte con aluminóxano**, como se requiere que ocurra en la presente invención.



Aún más importante, consideramos que es posible que el Examinador no haya entendido cabalmente el Ejemplo 3 de D1. Para esto deseamos se tenga en cuenta lo siguiente:

El ejemplo 2 de D1 combina el soporte cargado con aluminóxano/alquil aluminio con un metaloceno para formar un catalizador. El ejemplo 3 de D1 combina un metilaluminóxano, un metaloceno, y un soporte para formar un catalizador. Cabe aclarar que los ejemplos 2 y 3 son ejemplos separados y diferentes. El ejemplo 3 **no pone en contacto una mezcla anteriormente obtenida con una solución de metilaluminóxano**, como lo afirma el Examinador.

El lenguaje usado en el ejemplo 3 de D1 hace referencia clara a un metaloceno igual al obtenido en el Ejemplo 2 (dicloruro de circonio bis[n-butilciclopentadienil]), y hacia la sílice, como la sílice usada en el ejemplo 1 (Grace Sylopol 2104). Dicho lenguaje no hace referencia a una composición obtenida previamente (tal como el lenguaje usado en el Ejemplo 2, en donde se hace referencia clara al uso de "al sistema de aluminóxano soportado preparado en el Ejemplo 1").

En consecuencia, no puede asumirse que al combinar el Ejemplo 3 de D1 con los ejemplos 1 o 2, se tienen todas las características técnicas esenciales de la presente invención. Por lo tanto, D1 no anticipa la presente invención.

Por lo anterior, es posible establecer lo siguiente:

- El ejemplo 1 del documento D1 requiere la reacción de un alquilo de aluminio con agua en presencia de un soporte. Por el contrario, las reivindicaciones de la presente solicitud requieren la reacción de un aluminóxano con un soporte, resultando una diferencia técnica notable.
- El soporte revelado en el ejemplo 1 de D1 tiene una gran cantidad de agua (3.5 a 7% en peso), lo cual resultaría en reacción del soporte con el alquilo de aluminio y no en la reacción del soporte con el aluminóxano (tal como sucede en la presente invención), como puede determinar un a persona medianamente versada en la materia.
- El ejemplo 3 de D1 ha sido interpretado erróneamente. El ejemplo 2 combina un soporte cargado de aluminóxano/alquilo de aluminio con metaloceno para formar un catalizador, mientras que el ejemplo 3 combina un metilaluminóxano, un metaloceno y un soporte para formar un catalizador.
- Los ejemplos 2 y 3 de D1 son ejemplos de procesos **separados y diferentes**. Contrario a lo que afirma el Examinador, el ejemplo 3 de D1 **no** emplea una solución de metaloceno obtenida con el ejemplo 2 y **no** pone en contacto una mezcla obtenida previamente con una solución de metilaluminóxano.
- El lenguaje del ejemplo 3 de D1 claramente hace referencia a la descripción del metaloceno, correspondiendo al mismo metaloceno empleado en el ejemplo 2, es decir 2 (bis[n-butilciclopentadienil] circonio dicloruro) y el sílice, que corresponde al sílice tal como se emplea en el ejemplo 1 (Grace Sylopol 2104). Este lenguaje no indica por lo





tanto que se esté empleando una composición obtenida previamente (como sí sucede con el ejemplo 2 de D1 que indica explícitamente '*sistema de aluminóxano soportado preparado en el ejemplo 1*').

- El ejemplo 3 claramente indica que el 1% de solución de metaloceno es preparada por un proceso conocido y no obtenida en el ejemplo 2, como considera el Examinador. Por consiguiente, el ejemplo 3 de D1 no puede ser combinado ni con el ejemplo 1 ni con el ejemplo 2 de dicha anterioridad para llegar al proceso de la presente solicitud.
- El sistema de reacción del documento D1 es un reactor en fase gaseosa que permite el secado concurrente del soporte y la reacción del alquilo de aluminio. Por el contrario, la reivindicación 1 de la presente solicitud requiere que el aluminóxano permanezca disuelto en el solvente durante el paso (b). Esto tampoco es enseñado por el documento D1.

En vista de lo anterior, se establece que D1 claramente no revela o sugiere el contacto del soporte con una segunda porción de aluminóxano, tal como define la reivindicación 1 de la presente solicitud.

El Examinador además emplea el documento D2 para afirmar que un aluminóxano previamente preparado puede ser empleado en una preparación *in situ* de aluminóxano. Sin embargo, dicha afirmación no remedia la falta de enseñanzas o sugerencias de D1, como demostró arriba, por lo que la combinación de estos dos documentos no puede hacer obvia la presente solicitud.



D2 tampoco revela o sugiere el calentamiento del material de soporte combinado y la primera composición (el aluminóxano permanece disuelto en el paso (b)) para proveer un soporte de aluminóxano cargado, tal como se define en la reivindicación 1 de la presente solicitud. **D2 requiere la precipitación del MAO sobre el soporte y no revela o sugiere un paso (b) como el de la reivindicación 1.** Por ejemplo en D2 se hace reaccionar el aluminóxano con el soporte, luego se recubre el soporte y posteriormente se calienta el soporte tratado recuperado. De acuerdo con lo anterior, D2 sugiere el calentamiento del soporte recuperado después de la modificación con aluminóxano, mientras que la reivindicación 1 de la presente solicitud **requiere calentamiento de la solución para formar el soporte modificado con aluminóxano.**

En conclusión, ninguno de los dos documentos D1 ó D2 o su combinación revela todas y cada una de las características técnicas del proceso reivindicado en la presente solicitud. En consecuencia, la objeción formulada por falta de nivel inventivo se ve superada.



Conclusión

El documento D1, el documento D2 o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de las composiciones farmacéuticas de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Dicho mérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Estados Unidos, patente No. US7169864 (B2) y China, patente No. CN101124252 (B).

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:



VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **19314** del 29 de marzo de 2012, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: **"SISTEMA DE CATALIZADORES DE METALOCENO, SU SÍNTESIS Y SU USO PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEOFINAS"** a favor de **NOVOLEN TECHNOLOGY HOLDINGS, CV.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:



NOVOLEN TECHNOLOGY HOLDINGS, CV.

Oostduinlaan 75,
2596 JJ the Hague,
Holanda

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

3

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555



COLO-14438-841-002-5

JMS\JMS\ID-216368\WPC14438
No. M-2012-216368\JMS

8.

RECONOCIMIENTO Y FIRMAS
Bogotá D.C.
04 MAY 2012
Miguel Ángel Serrano
de Vagos
35456344
88 23555
Y declaro ()
on el presente ()
que el contenido ()
En constancia se firma cada una de ellas.

Suz Clemencia Gómez
TP #235-55-655

