

50

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

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

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 540-0860

Señora Jefe de la

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Superintendencia y Comercio
Patrimonio : 85088317 00000000
Fecha (FID): 2005-11-18 17:25:28
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NUL 444 REQUISIA
Dependencia: 0000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Folios: 7

Trámite : 011

Evento : 379

Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 05.088.317
Asunto : Solicitud de patente para NUEVA
MODIFICACIÓN CRISTALINA DEL ANHIDRATO DE
BOSCALIDA
Solicitante : BASF AKTIENGESELLSCHAFT
Fecha solicitud : 2 de septiembre de 2005

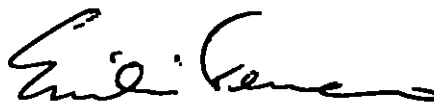
1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio N° 10397, notificado por fijación en lista de 4 de noviembre de 2005.

2. Mediante el Oficio N° 10397 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por ese Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Folios del Informe del Examen Preliminar Internacional:
Adjunto con este memorial una copia del Informe del Examen Preliminar Internacional con la totalidad (5) de los folios que en el mismo se anuncian.

3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por ese Despacho sobre la presente solicitud de patente de invención, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Bogotá, 18 NOV. 2005
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 00361-841-057-9
OCB/JJR/
ID-004247/WFCL0361

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0000054283	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA/418	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/000703	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 28.01.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 14.02.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07D213/B2		
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.		
1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts. 3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen a. ☐ (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um ☐ Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). ☐ Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. b. ☐ (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).		
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids ☒ Feld Nr. II Priorität ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung ☒ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung		
Datum der Einreichung des Antrags 08.06.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 17.01.2005	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80299 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523856 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4485	Bevollmächtigter Bediensteter Schuermacher, A Tel. +49 89 2399-7818 	

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

Beschreibung, Seiten

1-6 In der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-10 In der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
- ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/000703

Feld Nr. II Priorität

1. ☒ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da folgende angeforderte Unterlagen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht wurden:
 ☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 66.7(a)).
 ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 7(b)).
2. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regel 64.1). Für die Zwecke dieses Berichts gilt daher das obengenannte Internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-10 |
| | Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche 1-10 |
| | Nein: Ansprüche |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche 1-10 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)

und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Neuheit, Artikel 33(1) und 33(2) PCT:

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-0 545 099 (BASF AG) 9. Juni 1993; in der Anmeldung erwähnt

D2: WO 99/31979 A (BASF AG (DE)) 1. Juli 1999

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung, nämlich die Bereitstellung des monoklinen Anhydrats des Boscalids der Formel I der Modifikation II, scheint neu zu sein gegenüber dem oben genannten Stand der Technik:

D1 offenbart in Tabelle 3 die Verbindung 3.16 (2-Chlor-N-(4'-chlorbiphenyl-2-yl)-nicotinamid) und in D2 auf S. 20 ist ebenfalls 2-Chlor-N-(4'-chlorbiphenyl-2-yl)-nicotinamid als Verbindung I.2 genannt und wurde nach dem Verfahren von D1 hergestellt (Siehe S.13, Z.14-34).

Nach der Behauptung des Anmelders, sind diese Verbindungen aus D1 und D2 das Anhydrat des Boscalids der Modifikation I. Das beanspruchte Anhydrat des Boscalids der Modifikation II wird ausgehend vom Anhydrat der Modifikation I nach dem Verfahren in Anspruch 2 hergestellt und anschließend als Herbizid verwendet (Ansprüche 8-10).

Der Anmelder konnte an Hand von physikalischen Eigenschaften in Tabelle 1 und von kristallographischen Untersuchungen in Tabelle 2 auf S. 4 der vorliegenden Anmeldung zeigen, daß das beanspruchte Anhydrat des Boscalids der Modifikation II in der Tat eine neue polymorphe Form des schon bekannten Boscalids ist.

Die Kriterien zur Neuheit des Artikels 33(2) PCT sind daher erfüllt.

2. Erfinderische Tätigkeit, Artikel 33(3) PCT:

Der Anmeldung ist die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe zu entnehmen, eine neue polymorphe Form des Boscalids bereitzustellen, die sich als Herbizid eignet.

Die in den Ansprüchen 1-10 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Das Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart

5.6

Boscalid der Modifikation I, das sich nach Behauptung des Anmelders vom beanspruchten Boscalid der Modifikation II durch unterschiedliche physikalische Eigenschaften und kristallographische Daten (siehe Tabelle 1 und 2 S.4) unterscheidet.

Die beanspruchte polymorphe Form des Anhydrides des Boscalids der Modifikation II kann nur dann als erfinderisch angesehen werden, wenn es im Vergleich zu dem aus D1 unerwartete Eigenschaften aufweist; ein derartiger überraschender Effekt wurde in der Anmeldung (Seite 6) durch Vergleichsbeispiele zwischen der beanspruchten polymorphen Form und der Verbindung aus D1 gezeigt : das wasserdispergierbares Granulat aus dem beanspruchten Anhydrid weist eine bessere Stabilität auf als das wasserdispergierbares Granulat aus dem Anhydrid des Boscalids von D1.

Aufgrund dieser verbesserten Eigenschaft der beanspruchten polymorphen Form gegenüber der aus D1 scheint die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe in erfinderischer Weise gelöst zu sein, da der Fachmann aus D1 nicht entnehmen konnte, daß die hier beanspruchte polymorphe Form des Boscalids die unerwartete Qualität aufweisen würde, die der Anmelder auf Seite 6 der Beschreibung zeigen konnte.

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung erfüllt daher die Anforderungen des Artikels 33(3) PCT.

Zu Punkt VI

Bestimmte angeführte Unterlagen

Anmelde Nr. Patent Nr.	Veröffentlichungsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (zu Recht beansprucht) (Tag/Monat/Jahr)
WO 03/090538 A	06.11.2003	19.03.2003	21.03.2002
WO 03/029219 A	10.04.2003	14.09.2002	25.09.2001

Diese Dokumente offenbaren auch das Anhydrid des Boscalids.

In WO03/090538 wird dieses nach dem Verfahren aus D1 hergestellt und in WO03/029219 weist das Anhydrid dieselben physikalischen Eigenschaften (Schmelzpunkt 154 °C, IR-Banden und Dichte =1,42) wie die des nach dem Anmelder benannten Boscalid der Modifikation I auf.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 57

2020
Bogotá D.C.,

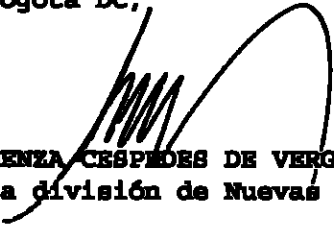
Doctor(a)
FERRERO EMILIO
Apoderado(a) y/o Representante de
BASF AKTIENGESELLSCHAFT

REFERENCIA	Radicación No.	05 88317
	Solicitud internacional	EP2004/000703
	Fecha inicio fase nacional	14/09/2005
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	2662
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

27 FEB. 2007


ALIX CARMONA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

adpa10