

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8705

Ref. Expediente N° NC2017/0007249

Señor(a)
UPL LIMITED
notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2015/060072				
Fecha de Presentación Internacional	31 de diciembre de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° NC2017/0007249	19/Julio/2017
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2017/0007249	19/Julio/2017
	Radicado N° NC2017/0007249	27/Septiembre/2017
Prioridad:	País: IN, INDIA Número: 67/KOL/2015 Fecha: 19 de enero de 2015	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las

Página 1 de 5

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8705

Ref. Expediente N° NC2017/0007249

reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 19 de acuerdo con el radicado NC2017/0007249 del 27 de septiembre de 2017.

Título de la solicitud: "MODIFICACIÓN CRISTALINA DE PROPANIL".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una forma cristalina de un compuesto herbicida con mejorada bioeficacia.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una forma cristalina del compuesto N-(3,4-diclorofenil)propanamida (propanil)

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C 233/15, C07C 231/24, A01N 37/18, A01N 25/12.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 2-8 y 13-18 no son claras, comoquiera que no permiten establecer si la forma polimórfica I se cristaliza bajo las condiciones establecidas en estas; cabe recordar que los procesos de cristalización son sensibles a las condiciones de temperatura, nucleación, solvencia, entre otras, las cuales no son definidas en las mencionadas reivindicaciones. Se sugiere incluir las condiciones del proceso que permiten obtener la forma polimórfica I del compuesto reclamado.

Las reivindicaciones 2-8 y 13-18 no están sustentadas dentro de la memoria descriptiva, ya que las expresiones "hidrocarburo halogenado", "hidrocarburos inferiores halogenados", "solvente orgánico", "solvente orgánico no polar", "hidrocarburos aromáticos", "o alifáticos", y "otros solventes", conducen a obtener cantidades de procesos posibles, en donde todos no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los compuestos que han sido probados dentro del proceso de obtención de la forma cristalina, es decir, que se encuentran debidamente sustentados; para el presente caso, solo se encuentra sustento para los compuestos diclorometano y la mezcla diclorometano/hexano. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 2-8 y 13-18 no son claras, toda vez que repiten materia innecesaria, ya que definen un proceso de cristalización del compuesto N-(3,4-

Página 2 de 5

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8705

Ref. Expediente N° NC2017/0007249

diclorofenil)propanamida en presencia de dos solventes. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 9 no es clara, toda vez que no define adecuadamente a la composición; esta se debe definir a través de sus ingredientes y proporciones, más cuando dentro de la memoria descriptiva se desarrollan composiciones. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 10-12 y 19 no están sustentadas en la memoria descriptiva, toda vez que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan todas las combinaciones definidas en esta. Dentro de dicha memoria sólo se encuentra sustento para las combinaciones conformadas por el compuesto N-(3,4-diclorofenil)propanamida con metsulfurón-metilo, o ácido 4-cloro-2-metilfenil acético, o bensulfurón metilo, o halosulfurón metilo, o clomazona, o triclopir butil éster. Cabe destacar, que la mera yuxtaposición de compuestos en una combinación no es suficiente para alcanzar un derecho patentario, es necesario probar el efecto sinérgico de la combinación. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 12 no está sustentada, comoquiera que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan combinaciones con más de uno de los compuestos reclamados en esta cláusula y el compuesto N-(3,4-diclorofenil)propanamida. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, comoquiera que dentro de la memoria descriptiva sólo se desarrollan procesos de cristalización en diclorometano o una mezcla diclorometano/hexano y sólo se prueba el efecto de la combinación N-(3,4-diclorofenil)propanamida/bensulfurón metilo.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, enero 19 de 2015. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US3816092	"Herbicida 3,1-dichoroanilides"	11/Junio/1974

Página 3 de 5

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8705

Ref. Expediente N° NC2017/0007249

El documento D1¹ divulga un proceso de cristalización del compuesto 3,4-Dicloropropionanilida en presencia de un hidrocarburo clorinado (Col. 2).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 2 consiste en “*El propanil cristalino cristalizado a partir de un solvente de hidrocarburo halogenado*” (Radicado NC2017/0007249 del 27 de septiembre de 2017).

La reivindicación 13 consiste en “Un proceso para la preparación de propanil cristalino que comprende cristalizar propanil a partir de un solvente de hidrocarburo halogenado” (Radicado NC2017/0007249 del 27 de septiembre de 2017).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
El propanil cristalino cristalizado a partir de un solvente de hidrocarburo halogenado	Cristalizar el compuesto 3,4-Dicloropropionanilida en presencia de un hidrocarburo clorinado. (Col. 2)
Un proceso para la preparación de propanil cristalino que comprende cristalizar propanil a partir de un solvente de hidrocarburo halogenado	

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso de las reivindicaciones 2 y 13 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, las reivindicaciones 2 y 13 carecen de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 3-8 y 14-18 no mencionan alguna característica que haga nuevo el proceso de las reivindicaciones 2 y 13, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

¹<https://patents.google.com/patent/US3816092A/en>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8705

Ref. Expediente N° NC2017/0007249

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US3816092	2-8 y 13-18	Novedad

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.

Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Página 5 de 5