

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-10108- -3	FECHA: 2012-11-22 20:33:46
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 15
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
OSCAR CORREA BARBOSA
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 10-10108- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 22077
Folios: 15

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2008/002055				
Fecha de Presentación Internacional	31/07/2008				

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

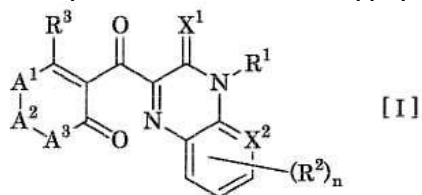
Descripción:	Folios 411-954 y 984	2010-01-13
Reivindicaciones:	Folios 955-983	2010-01-13
Prioridad: JP2007-201387	Folio 2	2007-08-01

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 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 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. En este caso se pagó la tasa correspondiente a las tres reivindicaciones adicionales, por tal motivo se estudiará el capítulo reivindicatorio completo de los folios 955 a 983.

Título de la solicitud: Derivados de oxopirazina y herbicida. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un derivado de oxopirazina de fórmula (I) que tiene actividad herbicida.



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de diseñar nuevos herbicidas. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea un derivado de oxopirazina de fórmula (I) que tiene actividad herbicida.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 241/44, 471/04, A01N 43/84, 43/90.

3. 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.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El método para utilizar un herbicida presentado en la reivindicación 13 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa “*tratar*” se refiere a la forma de utilizar el herbicida de interés. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es una aplicación, corresponde tan solo a una aplicación, y una aplicación es un uso aunque en su preámbulo se reclame como método.

En consecuencia, la reivindicación 13 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

5. De la solicitud de Patente

El capítulo reivindicatorio es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión; asimismo se considera una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción.

Son tantas las posibles estructuras para el compuesto de fórmula (I) (debido a la gran cantidad y variedad de sustituyentes) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones; es más, la descripción solo presentó ensayos que demuestran actividad para compuestos específicos y evidentemente la generalidad presentada en el capítulo reivindicatorio se aleja de dicha especificidad, así que no se encuentra ninguna razón técnica para tratar de proteger una extrapolación o generalización tan amplia a partir de estructuras específicas mucho más sencillas.

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales (significado específico de cada sustituyente) **que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.**

En este mismo sentido, sírvase suprimir frases imprecisas tales como “*sal agrícola aceptable, uno o mas, idénticos o diferentes, porción heterocíclica, anillo carbocíclico, metal álcali, catión de amonio*”. Se llama la atención del solicitante en cuanto a que son tantos los radicales considerados que la fórmula Markush (I) no es representativa de los múltiples compuestos reclamados.

El solicitante deberá limitar considerablemente el alcance de su invención y deberá definir específicamente los radicales del compuesto de interés.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de **concisión, claridad y sustento en la descripción** de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma, va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En ese sentido, esta Oficina considera que no se encuentra suficiente soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia, dado que los estudios biológicos presentados evaluaron patrones de sustitución específicos, que no son, desde ningún punto de vista técnico, representativos de la generalidad del capítulo reivindicatorio. En otras palabras, la actividad herbicida demostrada para unos compuestos específicos, no supone la misma actividad para la amplia gama de compuestos reclamados.

Se le recomienda al solicitante que limite el alcance del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia la descripción no cumplió con el requisito de claridad y/o divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2007-08-01, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

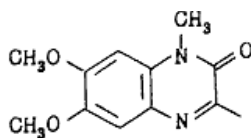
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP4005287	Reagent for determining vitamin D and production thereof	1992-01-09
D2	JP2000080085	6,7-asymmetric disubstituted quinoxaline-carboxylic acid, its addition salt and its production	2000-03-21
D3	JP2007504127	Quinoxaline derivatives as neutrophil elastase inhibitors and their use	2007-03-01
D4	JP11236375	1,2-dihydro-2-oxoquinoline derivative	1999-08-31
D5	US4181724	Quinoxalinone compounds useful for expanding the lumina or air passages in mammals	1980-01-01
D6	TETRAHEDRON, 19951120 ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL Vol:51,Nr:47,Page(s): 12899 - 12910 XP004104669	Preparation of 3-Substituted 6,7-Dimethoxyquinoxalin-2(1H)-ones and Studies of Their Potential as Fluoroionophores ver anexo	1995
D7	US6380384	1,2-Dihydro-2-oxoquinoline derivatives	2002-04-30
D8	US2006270666	Quinoxaline derivatives as neutrophil elastase inhibitors and their use	2006-11-30
D9	US4800223	Quinoxalinone derivatives and analytical method using said compounds	1989-01-24
D10	EP283261	Herbicidal substituted cyclic diones	1988-09-21

El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente URL:

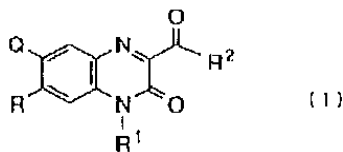
[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2009016841A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090205&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2009016841A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090205&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2009016841A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090205&DB=EPODOC&locale=en_EP)

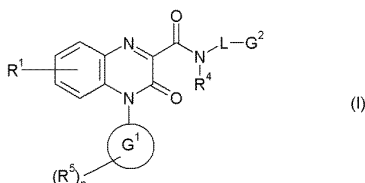
El documento D1 hace referencia a derivados de fórmula (I) páginas 11 a 13 y 15.



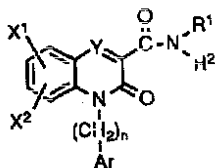
El documento D2 hace referencia a derivados de fórmula (I) Párrafo [0342].



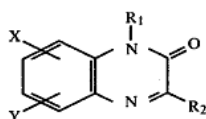
El documento D3 hace referencia a derivados de fórmula (I) Párrafos [0069], [0071], [0073].



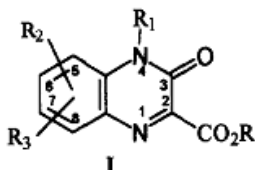
El documento D4 hace referencia a derivados de fórmula (I) Párrafo [0032].



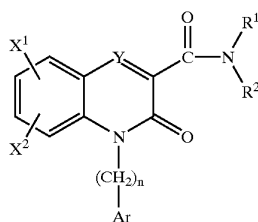
El documento D5 hace referencia a derivados de fórmula (I), ejemplo 7.



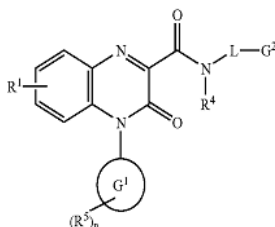
El documento D6 hace referencia a derivados de fórmula (I), tablas.



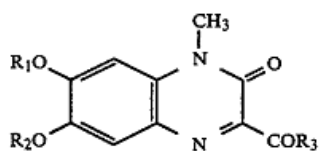
El documento D7 hace referencia a derivados de fórmula (I), columna 7, líneas 29-38 y ejemplo 6.



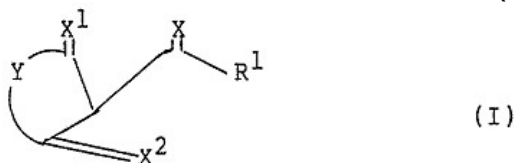
El documento D8 hace referencia a derivados de fórmula (I) Párrafos [0170], [0171].



El documento D9 hace referencia a derivados de fórmula (I), Columna 7, líneas 57-68.



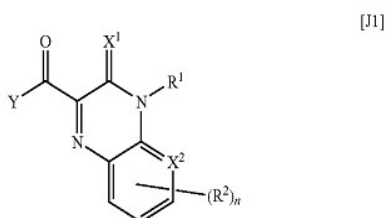
El documento D10 hace referencia a derivados de fórmula (I), Reivindicaciones.



7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

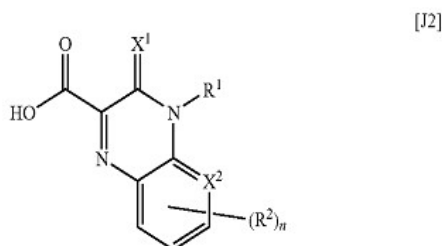
Novedad (artículo 16 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en la reivindicación 8 un compuesto representado por la fórmula (J1)



Ver folios 976 a 979.

La solicitud de patente en estudio presenta en la reivindicación 9 un compuesto representado por la fórmula (J2)



Ver folios 979 a 982.

Las características **esenciales** de los compuestos J1 o J2 de las reivindicación 8 o 9 ya habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos citados.

El documento D1 páginas 11 a 13 y 15.

El documento D2 Párrafo [0342].

El documento D3 Párrafos [0069], [0071], [0073].

El documento D4 Párrafo [0032].

El documento D5 ejemplo 7.

El documento D6 tablas.

El documento D7 columna 7, líneas 29-38 y ejemplo 6.

El documento D8 Párrafos [0170], [0171].

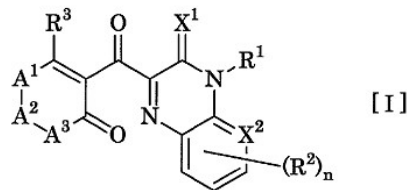
El documento D9 Columna 7, líneas 57-68.

En consecuencia, las reivindicaciones 8 y 9 no son nuevas, según lo divulgado en cualquiera de los documentos D1 a D9.

Las reivindicaciones dependientes no mencionan alguna característica que haga nueva la reivindicación 9, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en la reivindicación 1 un derivado de oxopirazina representado por la fórmula [I]



El documento D10 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D10 divulga derivados de dionas cíclicas opcionalmente sustituidas que tienen una excelente actividad herbicida.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los derivados divulgados en D10 es que no incluyen un anillo de pirazina.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico debido a dicha diferencia, dado que los derivados conocidos mostraban una excelente actividad herbicida.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo plantear derivados alternativos con actividad herbicida?

No obstante, las oxopirazinas ya habían sido reveladas en cualquiera de los documentos D1 a D9.

Por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia, podrían describir una oxipirazina pero esta vez para una aplicación agrícola, es decir, como herbicida. Por lo tanto, la materia de la reivindicación 1 se considera una alternativa obvia, que no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente y que carece de nivel inventivo. Análogamente el herbicida de la reivindicación 12 tampoco es inventivo.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP4005287	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D2	JP2000080085	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D3	JP2007504127	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D4	JP11236375	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D5	US4181724	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D6	TETRAHEDRON, 19951120 ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL Vol:51,Nr:47,Page(s):12899 - 12910 XP004104669	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D7	US6380384	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D8	US2006270666	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D9	US4800223	1 a 12 8 a 11	Nivel inventivo Novedad
D10	EP283261	1 a 12	Nivel inventivo

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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-04

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza