

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 14-99141- -3                                 | FECHA: 2015-05-16 23:29:02                 |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | FOLIOS: 6                                  |
| ACT: 430 REQUERSOLICITA                           |                                            |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)  
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Asunto:      Radicación:      14-99141- -3  
                 Trámite:            11  
                 Evento:            378  
                 Actuación:            430  
                 Oficio:                    5357  
                 Folios:                    6

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| 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/EP2012/072469 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 13/11/2012        |            |   |                               |  |

1. Documentos estudiados

|                   |                               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Descripción:      | Rad. N° 14-099141- 00000-0000 | 08/mayo/2014      |
| Reivindicaciones: | Rad. N° 14-099141- 00000-0000 | 08/mayo/2014      |
| Prioridad:        | US61/559,164                  | 14/noviembre/2011 |

2. Análisis de la Prioridad

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

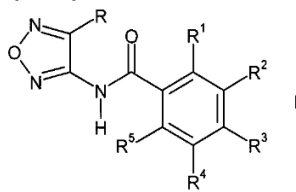
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 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.

Título de la solicitud: “COMPUESTOS DE 1,2,5-OXADIAZOL SUSTITUIDO y SU USO COMO HERBICIDAS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos que tengan una fuerte actividad herbicida, en particular, incluso a bajas tasas de aplicación, una toxicidad suficientemente baja para seres humanos y animales, y/o una alta compatibilidad con las plantas de cultivo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de 1,2,5-oxadiazol, caracterizado porque tiene la Fórmula 1,



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 043/832, C07D 271/008, C07D 413/012.

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

El uso de los compuestos herbicidas de fórmula I que se describe en la reivindicación 24 no es patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486. Sírvese retirar la reivindicación 24 de la solicitud.

Aunque la reivindicación 25 se presenta como reivindicación de método, esta hace referencia al uso de los compuestos descritos en la reivindicación 1. Es evidente que la llamada etapa de “permitir actuar los compuestos o composiciones sobre plantas” corresponde en realidad a la forma de usar dichos compuestos. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486.

Se le aclara al solicitante que un procedimiento o método cuya única etapa corresponde a la administración o la aplicación de una composición, corresponde a un uso de dicha composición. En adición a lo anterior, se le recuerda al solicitante que un procedimiento deber ser caracterizado por una secuencia ordenada de actividades, pasos o etapas lógicas. En este sentido, este Despacho reitera que en el presente caso la única etapa definida dentro del método reclamado en la reivindicación 25 consiste en aplicar una composición lo cual no se considera materia patentable.

Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos anteriores se requiere que el solicitante elimine la reivindicación 25 de la solicitud.

#### 5. De la Solicitud de Patente

##### Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los radicales **R**, **R1**, **R2**, **R3**, **R4**, y **R5** son muy amplias y dan lugar a un número indeterminado de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo. Se requiere que al solicitante modifique la reivindicación 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que todos los radicales pertenecientes a los compuestos de formula I se limiten a los compuestos que fueron sintetizados y probados como herbicidas.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente

Expediente 14-99141- -3

1 er Art 45

presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

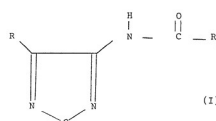
La reivindicación 23 no es clara porque describe una composición que comprende un compuesto de fórmula (I) pero no menciona de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada uno de dichos componentes dentro de la composición. Se le recuerda a la solicitante que una composición o combinación debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 23 y sus reivindicaciones dependientes de tal forma que se mencione de manera específica el nombre químico de cada uno de los componentes de la composición y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

## 6. Determinación del Estado de la Técnica

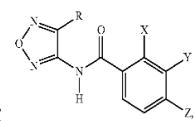
El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 14 de Noviembre de 2011.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento      | Título                                                                     | Fecha de Publicación |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | EP0173657A2    | Compositions containing heterocyclic compounds and their use as herbicides | 05/marzo/1986        |
| D2   | WO2011035874A1 | N-(1,2,5-OXADIAZOL-3-YL) BENZAMIDES AND THE USE THEREOF AS HERBICIDES      | 31/marzo/2011        |



El documento D1<sup>1</sup> divulga compuestos de fórmula:

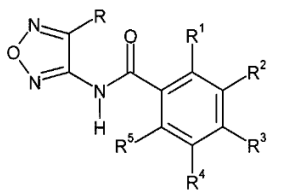


El documento D2<sup>2</sup> divulga compuestos con actividad herbicida de fórmula:

## 7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

### Novedad

La reivindicación 1 describe un compuesto de 1,2,5-oxadiazol, caracterizado porque tiene la Fórmula 1,



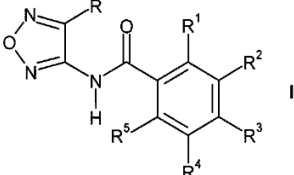
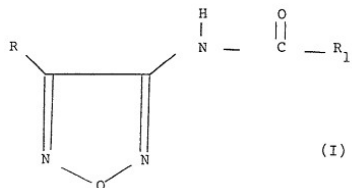
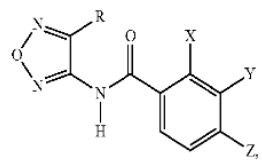
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

<sup>1</sup>[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19860305&CC=EP&NR=0173657A2&KC=A2)

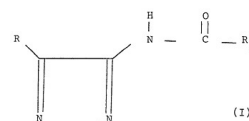
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en\_EP&FT=D&date=19860305&CC=EP&NR=0173657A2&KC=A2

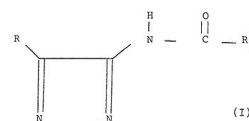
<sup>2</sup>[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110331&CC=WO&NR=2011035874A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en\_EP&FT=D&date=20110331&CC=WO&NR=2011035874A1&KC=A1

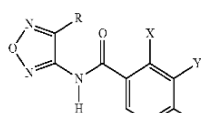
| Características esenciales                                                                                                                                                                                                                                          | D1<br>EP0173657A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D2<br>WO2011035874A1                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un compuesto de 1,2,5-oxadiazol, caracterizado porque tiene la Fórmula 1,<br>                                                                                                      | Compuestos de fórmula:<br><br>(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compuestos con actividad herbicida de fórmula:<br>                                 |
| Donde:                                                                                                                                                                                                                                                              | Donde (Pág. 1 a 4; reivindicaciones):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Donde:                                                                                                                                                                |
| <b>R:</b> H, alquilo C <sub>1-6</sub> , cicloalquilo C <sub>3-7</sub> ;                                                                                                                                                                                             | <b>R:</b> alquilo lineal o ramificado C <sub>1-6</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R:</b> H, alquilo C <sub>1-6</sub> , cicloalquilo C <sub>3-6</sub> ;                                                                                               |
| <b>R1:</b> Z1-ciano, halógeno, nitro, alquilo C <sub>1-8</sub> , alquenilo C <sub>2-8</sub> , alquinilo C <sub>2-8</sub> , haloalquilo C <sub>1-8</sub> , alcoxi C <sub>1-8</sub> , alcoxi C <sub>1-4</sub> -alquilo C <sub>1-4</sub> , Z1-C <sub>1-4</sub> alcoxi; | <b>R1:</b> alquilo lineal o ramificado C <sub>1-12</sub> , alquilo lineal o ramificado C <sub>1-12</sub> que tiene sustituyentes 1 o más halógenos; un cicloalquilo C <sub>3-8</sub> ; metilenoalquilo C <sub>1-</sub> ; metilenoalquilo; metilenoalquilo con uno más sustituyentes sobre el anillo que son seleccionados de; halógeno, alquilo C <sub>1-4</sub> , haloalquilo C <sub>1-4</sub> , <b>Un grupo fenilo</b> que tiene sustituyentes que son iguales o diferentes el uno del otro seleccionados de: halógeno, alquilo C <sub>1-4</sub> , haloalquilo C <sub>1-4</sub> , oxialquilo C <sub>1-4</sub> , Nitro. | <b>X y Z:</b> independientes el uno del otro, nitro, halógeno, ciano, formilo, alquilo C <sub>1-6</sub> , haloalquilo C <sub>1-6</sub> , alquenilo C <sub>2-6</sub> ; |
| <b>R2, R3:</b> son idénticos o diferentes y se seleccionan de hidrógeno, halógeno, Z2OH, Z2-NO <sub>2</sub> , Z2ciano, alquilo C <sub>1-6</sub> , alquenilo C <sub>2-8</sub> , alquinilo C <sub>2-8</sub> , Z2-C3-10-cicloalquilo, Z2-C3-10-cicloalcoxi.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Y:</b> nitro, halógeno, ciano, formilo, alquilo C <sub>1-6</sub> , haloalquilo C <sub>1-6</sub> , alquenilo C <sub>2-6</sub> ; cicloalquilo C <sub>3-6</sub> ,     |
| <b>R4:</b> H, halógeno, ciano, nitro, alquilo C <sub>1-4</sub> , haloalquilo C <sub>1-4</sub>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compuestos específicos, tablas 1 a 11.                                                                                                                                |
| <b>R5:</b> H, halógeno, ciano, nitro, alquilo C <sub>1-4</sub> , haloalquilo C <sub>1-4</sub> ;                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Siempre que al menos uno de los radicales R4 y R5 sea diferente de hidrógeno.                                                                                                                                                                                       | Compuestos específicos ejemplos 7 y 15 (Pág. 10 y 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |

Las características estructurales químicas esenciales de los compuestos descritos en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio ya habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2 porque:



El documento D1 enseña compuestos de fórmula: , donde (Pág. 1 a 4; reivindicaciones): **R:** alquilo lineal o ramificado C<sub>1-6</sub>; **R1:** alquilo lineal o ramificado C<sub>1-12</sub>, alquilo lineal o ramificado C<sub>1-12</sub> que tiene sustituyentes 1 o más halógenos; un cicloalquilo C<sub>3-8</sub>; metilenoalquilo C<sub>1-</sub>; metilenoalquilo; metilenoalquilo con uno más sustituyentes sobre el anillo que son seleccionados de; halógeno, alquilo C<sub>1-4</sub>, haloalquilo C<sub>1-4</sub>, **Un grupo fenilo** que tiene sustituyentes que son iguales o diferentes el uno del otro seleccionados de: halógeno, alquilo C<sub>1-4</sub>, haloalquilo C<sub>1-4</sub>, oxialquilo C<sub>1-4</sub>, Nitro. Compuestos específicos ejemplos 7 y 15 (Pág. 10 y 11).

El documento D2 divulga compuestos con actividad herbicida de fórmula:



, donde: **R:** H, alquilo C<sub>1-6</sub>, cicloalquilo C<sub>3-6</sub>; **X y Z:** independientes el uno del otro, nitro, halógeno, ciano, formilo, alquilo C<sub>1-6</sub>, haloalquilo C<sub>1-6</sub>, alquenilo C<sub>2-6</sub>; **Y:** nitro, halógeno, ciano, formilo, alquilo C<sub>1-6</sub>, haloalquilo C<sub>1-6</sub>, alquenilo C<sub>2-6</sub>; cicloalquilo C<sub>3-6</sub>. Compuestos específicos, tablas 1 a 11.

En consecuencia, la materia comprendida en la reivindicación 1 de la presente solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

Las reivindicaciones 2 a 23 no mencionan alguna característica que haga novedosos los compuestos de la reivindicación 1 actualmente presentada y por tal razón tampoco se les reconoce novedad.

## 8. Conclusión

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

| Íte<br>m | Documento      | Reivindicaciones<br>afectadas | Requisito que<br>afecta |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| D1       | EP0173657A2    | 1 a 23                        | Novedad                 |
| D2       | WO2011035874A1 | 1 a 23                        | 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 del día siguiente 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) días 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 2015-05-19

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza