

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4851 de 18 de junio de 2019

Ref. Expediente N° 16143378

Señor(a)
MERIAL INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS DE ISOXAZOLINA ANTIPARASITARIOS Y PESTICIDAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2014/063074

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 30 de octubre de 2014.

PRIORIDAD: 01/11/2013, US, 61/898,578

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 11 de abril de 2018, bajo el número 16143378, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 21 del radicado N° 16143378 del 11 de abril de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos antiparasitarios y pesticidas, particularmente para el control de endoparásitos o ectoparásitos para animales.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de isoxazolina de fórmula (I) y composiciones que los contienen.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 6 no es clara porque define los grupos n y m, sin embargo, estos no se encuentran contenidos dentro de la estructura de fórmula (IA) que se reclama.
- La reivindicación 8 debería ser dependiente de la reivindicación 1 toda vez que comparte las mismas características esenciales de esta.
- La reivindicación 10 no es clara porque incluye al átomo de nitrógeno dentro de las opciones para B1 y B2, no obstante, no hay en la descripción ningún compuesto ensayado que presente esta característica, razón por la cual no se puede establecer si realizando esta modificación se conserva la actividad antiparasitaria o pesticida, se sugiere hacer las correcciones o aclaraciones necesarias.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4851 de 18 de junio de 2019

Ref. Expediente N° 16143378

- Las reivindicaciones 11 a 18 no son concisas porque la expresión “cualquiera de las reivindicaciones anteriores” puede inducir a confusiones en la interpretación del objeto de la invención.
- La reivindicación 16 no es clara porque no menciona a que radical pertenecen los grupos reivindicados.
- La reivindicación 21 contiene compuestos que no corresponden al compuesto de fórmula (I) de la cual es dependiente, algunos de esos compuestos son por ejemplo los 5 primeros de esta reivindicación.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 1 de noviembre de 2013, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2007/0066617	“Isoxazoline-substituted benzamide compound and pesticide”	22 de marzo de 2007

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de isoxazolina, útiles como pesticidas, sus sales y composiciones que los contienen (Resumen; Párr. [0001]; Pág. 109, comp. 6-127; Reiv. 1).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 8 consiste en: “Una isoxazolina de fórmula (IC)...” (Radicado N° 16143378 del 11 de abril de 2018).

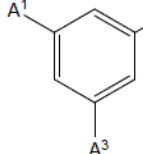
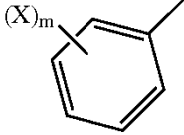
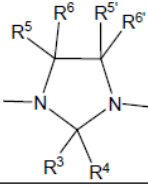
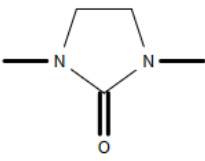
Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (IC)	Compuesto de fórmula:
The structure of compound (IC) consists of a 4-substituted phenyl ring (with substituents A¹ and A³) connected to a 5-membered isoxazoline ring. This isoxazoline ring is further connected to a 1,2,4-triazole ring (with substituents B¹ and B²). The triazole ring is connected to a carbonyl group (C=Z), which is then connected to a 1,3,4,5-tetra-substituted pyrrolidine ring (with substituents R³, R⁴, R⁵, and R⁶). The pyrrolidine ring is connected to a nitrogen atom (N) which is part of a 1,3,4,5-tetra-substituted pyrrolidine ring (with substituents R³, R⁴, R⁵, and R⁶). The nitrogen atom is also connected to a substituent L.	The structure of compound D1 consists of a 4-substituted phenyl ring (with substituents X_m and Y_n) connected to a 5-membered isoxazoline ring. This isoxazoline ring is further connected to a 1,2,4-triazole ring (with substituents 5 and 6). The triazole ring is connected to a carbonyl group (C=O), which is then connected to a nitrogen atom (N) which is part of a 1,3,4,5-tetra-substituted pyrrolidine ring (with substituents R¹, R², R³, and R⁴). The nitrogen atom is also connected to a substituent L.
	m = 2 n = 0-4
	(Pág. 109, Tabla 12)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4851 de 18 de junio de 2019

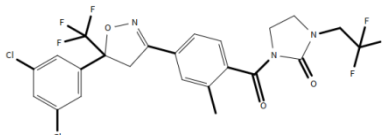
Ref. Expediente N° 16143378

	
A1 y A3	X
Halógeno	Cl
	(Pág. 109, 6-127)
CF3	
R1	R3
CF3	CF3
	(Pág. 109, tabla 12)
B1 y B2	
C-X	C
X	
H	H
Dos X adyacentes	-
-CH=CH-CH=CH-	
R2	Y
H	H
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	Haloalquilo
	-NR1R2-
	(Pág. 109, comp. 6-127; Reiv. 2)
	
	(Pág. 109, comp. 6-127)
R3, R4, R5, R6, R5' y R6'	
H	H
Al menos uno de R4 y R4, R5 y R6 o R5' y R6'	
=O	=O
R8	-
H	
Alquilo	
Y	
H	
Alquilo	
Haloalquilo	-CF3
	(Pág. 109, comp. 6-127)
Sustituciones de Alquilo de Y	-
Alquiltio	
Haloalquiltio	
R7S(O)-	
R7S(O)2-	
W y Z	Z
O	O
L	
Enlace	Enlace
-CR3R4-	
NR8	
	(Reiv. 1)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4851 de 18 de junio de 2019

Ref. Expediente N° 16143378

	
	(Pág. 109, comp. 6-127)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 8 no son nuevos porque sus características tales como el anillo isoxazolina con sustituyentes haloalquilo y anillos benceno, así como los radicales A1 y A2 siendo cloro, el radical R2 siendo metilo y el grupo imidazolidin-2-ona habían sido divulgadas previamente en el documento D1 que menciona compuestos derivados de isoxazolina, útiles como pesticidas, sus sales y composiciones que los contienen (Resumen; Párr. [0001]; Pág. 109, comp. 6-127; Reiv. 1).

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2007/0066617	8	Novedad

7. Respuesta a los argumentos del solicitante (sólo aplica a los casos de 2 o 3 exámenes de patentabilidad)

Argumentos respecto a D1

El solicitante argumenta que: *“El compuesto 6-127 en la tabla 12 en la página 109 de D1 tampoco anticipa la materia del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto. Dado que las reivindicaciones modificadas propuestas ya no permiten que R3 y R4 formen juntos para formar un grupo carbonilo (C=O) y se limitó a él sustituyente b únicamente a ser 2 o 3, el compuesto 6-127 no está abarcado por las reivindicaciones en su forma enmendada”.*

Se aclara que si bien es cierto que las reivindicaciones 1-7 contienen modificaciones que hacen que el compuesto 6-127 de D1 ya no afecte a la presente solicitud por novedad, la reivindicación 8 mantiene todas las características técnicas esenciales que permiten que el compuesto 6-127 de D1 los siga afectando tal como se demuestra en el numeral 5 de presente oficio.

Por otro lado, se realizan objeciones por claridad y concisión en el actual capítulo reivindicatorio con el fin de que sean corregidas o aclaradas.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral

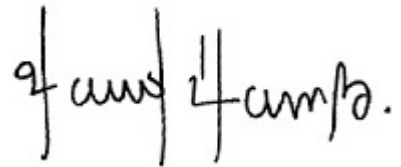
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **4851** de **18 de junio de 2019**

Ref. Expediente N° 16143378

1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4851 de 18 de junio de 2019

Ref. Expediente N° 16143378

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
16143378		1°		2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2014/063074		30 de octubre de 2014							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
01/11/2014				X					
Solicitante									
MERIAL INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-21
Palabras clave utilizadas	Merial and isoxazolin* and (pesticide* or antiparasitic* or anti-parasitic*) isoxazolin* and (pesticide* or antiparasitic* or anti-parasitic*)
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 413/10, A01N 43/54, C07D 413/12, A01N 43/60, A61P 33/00, A01N 43/50
	CPC: A01N43/80; C07D413/10; C07D413/12; C07D413/14

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	NC2018/0008829	30/11/2018	-	-	A, P
Patbase	WO2008/122375	16/10/2008	-	-	A
	WO2011/092287	04/08/2011	-	-	A
	WO2005/085216	15/09/2005	-	-	A
	WO2009/112275	17/09/2009	-	-	A
Orbit	WO2010/072781	01/07/2010	-	-	A
Espacenet	US2007/066617	22/03/2007	8	Resumen; Párr. [0001]; Pág. 109, comp. 6-127; Reiv. 1	X
STNext	WO2013/069731	16/05/2013	-	-	A
	WO2012/026403	01/03/2012	-	-	A
	WO2011/161130	29/12/2011	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4851 de 18 de junio de 2019

Ref. Expediente N° 16143378

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 31/05/2019	
Examinador: LEONARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	

