

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Señor(a)
MERIAL, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS CON ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA MEJORADA”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/066497

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 14 de diciembre de 2016.

PRIORIDAD: US 62/272,040 28 de diciembre de 2015.

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 30 de abril de 2019, bajo el número NC2018/0006527, 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 49 del radicado N° NC2018/0006527 del 30 de abril de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar compuestos antiparasitarios, en particular contra parásitos internos, que sean más eficaces para el tratamiento y protección de animales.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (I), sus sales aceptables para uso farmacéutico o veterinario y composiciones que los contienen.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0006527 el 30 de abril de 2019, solicitó la modificación del título a: “COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS CON ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA MEJORADA”, la cual no se acepta porque no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. La expresión “actividad antihelmíntica mejorada” es imprecisa. Teniendo en cuenta lo anterior, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS CON ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 1, 4, 10, 12, 35 a 44 y 48 no son concisas porque las expresiones “uno o más sustituyentes”, “sustituidos con uno o más” (Reiv. 10, 12 y 35 a 43), “sustituidos en forma independiente con uno o más” (Reiv. 44), “opcionalmente sustituido” (Reiv. 43, 44 y 48) no son limitativas, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación; no es posible establecer cuantas sustituciones pueden tener los radicales reivindicados.
- Las reivindicaciones 2 a 48 no son claras porque en el preámbulo describen la materia a reivindicar como un “depsipéptido cíclico antihelmíntico”, se sugiere cambiarlo por la expresión “compuesto de fórmula (I)” de tal manera que claramente pueda establecerse que se trata del compuesto que se desea reivindicar.
- La reivindicación 2 no es clara porque repite las expresiones: “R1 y R1’ juntos y R2 y R2’ juntos”, “R1 y R1’ juntos y R3 y R3’ juntos”, “R1 y R1’ juntos y R4 y R4’ juntos”, “R2 y R2’ juntos y R4 y R4’ juntos”, “R2 y R2’ juntos y R3 y R3’ juntos” y “R3 y 3’ juntos y R4 y R4’ juntos”, lo cual es redundante al definir la materia a reclamar. Se sugiere realizar las correcciones y/o aclaraciones pertinentes.
- Las reivindicaciones 11 y 12 no son claras porque establecen que los radicales R2 y R4 pueden ser “haloalquilo C1-3”, sin embargo, este no es mencionado en la reivindicación 10 de la cual es dependiente. Se sugiere realizar las correcciones y/o aclaraciones necesarias.
- La reivindicación 12 no es clara porque divulga que el anillo cicloalquilo puede ser ciclopentenilo, no obstante, el ciclopentenilo no es un cicloalquilo, es un cicloalquenilo, se sugiere cambiar el término “cicloalquilo” por “carbocíclico no-aromático”. Por otro lado, esta reivindicación tampoco es clara debido a que especifica que el anillo cicloalquilo puede estar sustituido por grupos alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 o haloalcoxi C1-3, sin embargo, estas definiciones no hacen parte de las reivindicaciones 1 y 4 a 11 de las cuales es dependiente.
- La reivindicación 16 no divulga información adicional a la contenida en la reivindicación 15. se sugiere retirarla.
- La reivindicación 17 no enseña información adicional a la contenida en la reivindicación 9 de la cual es dependiente. Se sugiere retirarla.
- La reivindicación 34 no es clara porque reivindica las estructuras C1 a C6, C9, C14 a C16 y C18 a C20 como definiciones de los radicales R1 a R4, no obstante, también contiene las estructuras C7, C8, C10, C11 a C13, C17 y C21 a C26 tachadas lo cual no permite entender apropiadamente la materia a reclamar. Se sugiere retirar las estructuras C7, C8, C10, C11 a C13, C17 y C21 a C26.
- Las reivindicaciones 35 a 42 no son claras porque la expresión “sustituido con uno o más halógenos” no permite establecer si dicha sustitución es para el grupo 2,2-dimetilpropilo, el 2-metilpropilo o para ambos grupos. Se sugiere realizar las correcciones y/o aclaraciones respectivas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

- La reivindicación 39 no es clara toda vez que establece que R1 y R3 pueden ser las estructuras C10 y C23, sin embargo, dichas estructuras no se encuentran divulgadas en la reivindicación 34 de la cual es dependiente.
- La reivindicación 43 no es clara porque divulga que Cy1 y Cy2 son naftilo, sin embargo, esta reivindicación es dependiente de las reivindicaciones 40 y 39 que establecen que Cy1 y Cy2 es fenilo.
- La reivindicación 44 no es clara toda vez que establece que Cy1 y Cy2 pueden ser los grupos fenilo, heteroarilo de 5 miembros, o un heteroarilo de 6 miembros, pero, esta reivindicación es dependiente de las reivindicaciones 40 y 39 las cuales divulgan que Cy1 y Cy2 son fenilo. Se sugiere hacer las aclaraciones y/o aclaraciones pertinentes.
- Las reivindicaciones 45 y 47 no son claras toda vez que establecen que Cy1 y Cy2 pueden ser piridilo, pero, esta reivindicación es dependiente de las reivindicaciones 44, 40 y 39 las cuales divulgan que Cy1 y Cy2 son fenilo. Se sugiere hacer las aclaraciones y/o aclaraciones respectivas.
- La reivindicación 46 no es clara porque establece que los radicales Cy1 y Cy2 pueden estar sustituidos por el grupo “ciano”, no obstante, este grupo no es mencionado en las reivindicaciones 1 y 44 de las cuales es dependiente. Por otro lado, esta reivindicación tampoco es clara porque establece que: “Cy1 y Cy2 son en forma independiente fenilo sustituido con heterociclilo de 6 miembros conteniendo 1 a 3 átomos de oxígeno, nitrógeno o azufre, fluoro, trifluorometilo, trifluorometoxi o ciano”, no es claro si los grupos fluoro, trifluorometilo, trifluorometoxi son sustituciones del anillo heterocíclico de 6 miembros o del grupo fenilo. Se sugiere realizar las correcciones o aclaraciones pertinentes.
- La reivindicación 47 no es clara porque divulga que Cy1 y Cy2 pueden estar sustituidos por el grupo tetrazolilo, el cual no se encuentra contenido en las definiciones de las reivindicaciones 1 y 44 de las cuales es dependiente. Las reivindicaciones 1 y 44 establecen que Cy1 y Cy2 pueden estar sustituidos por “heterociclicos de 3 a 7 miembros que contiene 1 a 3 átomos de nitrógeno”. El grupo tetrazolilo contiene 4 átomos de nitrógeno, por lo cual no se encontraría dentro del alcance definido anteriormente. Por otro lado, la reivindicación 47 no es clara porque no se puede establecer si los sustituyentes morfolino y tetrahidropiranilo pertenecen al fenilo, al piridinilo o para ambos. Se sugiere realizar las aclaraciones y/o correcciones necesarias.
- La reivindicación 44 no es clara toda vez que establece que Cy1 y Cy2 pueden ser piridinilo, piridazinilo, pirimidinilo, pirazinilo o tetrazinilo, pero, esta reivindicación es dependiente de las reivindicaciones 44, 40 y 39 las cuales divulgan que Cy1 y Cy2 son fenilo. Por otro lado, la reivindicación 48 no es clara porque no se puede establecer si el sustituyente R5R6NC(O)- pertenece al grupo fenilo, piridinilo, piridazinilo, pirimidinilo, pirazinilo o tetrazinilo, al piridinilo o para todos ellos. Se sugiere realizar las aclaraciones y/o correcciones necesarias.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de diciembre de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D5	ES2211558	“COMBINACIÓN ENDOPARASITICIDA SINÉRGICA QUE CONTIENE DISPÉPTIDO CÍCLICOS Y PEDRAZINAS”	27 de marzo de 2002
D6	US5589503	“ENDOPARASITICIDAL COMPOSITION”	31 de diciembre de 1996

La anterioridad D1¹ divulga compuestos depsipéptidos cíclicos con actividad endoparasitícida, combinaciones de estos compuestos con pedrazinas (Resumen, Pág. 1, líneas 12 a 15, 29 a 68; Pág. 3; Reiv. 1).

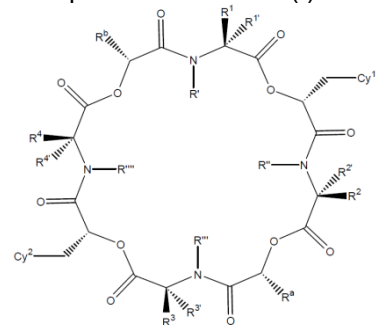
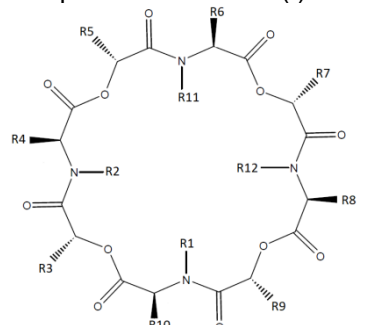
La anterioridad D2² enseña compuestos depsipéptidos cíclicos con actividad endoparasitícida, combinaciones de estos compuestos con praziquantel y epsiprantel (Resumen, Reiv. 1)

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

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Un compuesto depsipéptido cíclico CARACTERIZADO PORQUE ...*” (Radicado N° NC2018/0006527 del 30 de abril de 2019).

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

Tabla 1: Comparación de las características técnicas esenciales de los compuestos de fórmula (I)	
Características esenciales	D5
Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de fórmula (I)
	
Cy1 y Cy2	R3 y R7
Fenilo	Aralquilo
Naftilo	
Heteroarilo (-CH2-Cy1 o -CH2-Cy2)	Alquilo sustituido con imidazolilo o indolilo
Sustituyentes de Cy1 y Cy2	
Halógeno	Halógeno
Haloalcoxi	
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
R5R6NC(O)-	
Cicloalquilo	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Heterociclilo	
Sustituyentes de cicloalquilo y heterociclilo	---
Halógeno	
Alquilo	
Haloalquilo	
R5 y R6	---
Hidrógeno	
Alquilo	
Haloalquilo	
R5 y R6 junto a los átomos a los que está unido forma un heterociclo	
R', R'', R''' y R''''	R1, R2, R11 y R12
Hidrógeno	
Alquilo	Alquilo
Ra y Rb	R5 y R9
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
(a) R1	R6
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2, R2', R3, R3', R4 y R4'	R4, R8 y R10
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(b) R2	R8
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R3, R3', R4 y R4'	R6, R10 y R4
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(c) R3	R10
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R3 y R3' juntos	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R2, R2', R4 y R4'	R6, R8 y R4
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(d) R4	R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R2, R2', R3 y R3'	R6, R8 y R10
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(e) R1 y R2	R6 y R8
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1 y R2	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R3, R3', R4 y R4'	R10 y R4
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(f) R1 y R3	R6 y R10
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1 y R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R3 y R3' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2, R2', R4 y R4'	R8 y R4
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(g) R1 y R4	R6 y R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

R1' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2, R2', R3 y R3'	R8 y R10
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(h) R2 y R4	R8 y R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' y/o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R3 y R3'	R6 y R10
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(i) R2 y R3	R8 y R10
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2 y R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2' y R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' y/o R3 y R3' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R4 y R4'	R6 y R4
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(j) R3 y R4	R10 y R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R3 y R3' y/o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R2 y R2'	R6 y R8
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(k) R1 y R2 y R3	R6 y R8 y R10
Alquilo	
Haloalquilo	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Sustituyentes de R1, R2 y R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2' y R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' y /o R3 y R3' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R4 y R4'	R4
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(l) R2 y R3 y R4	R8 y R10 y R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2, R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2' y R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' y/o R3 y R3' y /o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1 y R1'	R6
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(m) R1 y R3 y R4	R6 y R10 y R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1, R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R3 y R3' y /o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2 y R2'	R8
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(n) R1 y R2 y R4	R6 y R8 y R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1, R2 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' y /o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R3 y R3'	R10
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Haloalquilo	
(o) R1 y R2 y R3 y R4	R6 y R8 y R10 y R4
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1, R2, R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2' y R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' y /o R3 y R3' juntos y/o R4 y R4'	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
	(Reiv. 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 no es nuevo porque sus características tales como que Cy1 y Cy2 pueden ser alquilo sustituido con fenilo o heteroarilo y que dichos fenilo o heteroarilo pueden estar sustituidos por alquilo, así como que R', R'', R''' y R''' pueden ser alquilo, Ra y Rb pueden ser hidrógeno o alquilo, que R1 puede ser cicloalquilo, que R1' puede ser hidrógeno y que R2, R2', R3, R3', R4 y R4' pueden ser hidrógeno o alquilo, así como las múltiples combinaciones establecidas para R1, R1', R2, R2', R3, R3', R4 y R4' habían sido divulgadas previamente en la anterioridad D5 que menciona que, R3 y R7 pueden ser aralquilo o alquilo sustituido con imidazolilo, que R1, R2, R11 y R12 son alquilo, que R5 y R9 pueden ser hidrógeno y alquilo, que R6 puede ser cicloalquilo y que R4, R8 y R10 pueden ser hidrógeno o alquilo (Reiv. 1).

Adicionalmente, la anterioridad D5 menciona que R1, R2, R11 y R12 pueden ser metilo (Pág. 15, Tabla 3). Finalmente, D5 menciona composiciones farmacéuticas que contienen sus compuestos (Pág. 10 a 12).

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto depsipéptido cíclico CARACTERIZADO PORQUE ...” (Radicado N° NC2018/0006527 del 30 de abril de 2019).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D6
Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de Fórmula (Ia)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

R5R6NC(O)-	
Cicloalquilo	
Heterociclilo	
Sustituyentes de cicloalquilo y heterociclilo	---
Halógeno	
Alquilo	
Haloalquilo	
R5 y R6	---
Hidrógeno	
Alquilo	
Haloalquilo	
R5 y R6 junto a los átomos a los que está unido forma un heterociclo	
R', R'', R''' y R''''	R1a, R2a, R11a y R12a
Hidrógeno	
Alquilo	Alquilo
Ra y Rb	R5a y R9a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
(a) R1	R6a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2, R2', R3, R3', R4 y R4'	R8a, R10a y R4a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(b) R2	R8a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R3, R3', R4 y R4'	R6a, R10a y R4a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(c) R3	R10a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Alquilo	
R3 y R3' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R2, R2', R4 y R4'	R6a, R8a y R4a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(d) R4	R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R2, R2', R3 y R3'	R6a, R8a y R10a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(e) R1 y R2	R6a y R8a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1 y R2	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R3, R3', R4 y R4'	R10a y R4a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(f) R1 y R3	R6a y R10a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1 y R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R3 y R3' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2, R2', R4 y R4'	R8a y R4a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(g) R1 y R4	R6a y R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1 y R4	
Carbociclo no aromático	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2, R2', R3 y R3'	R8a y R10a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(h) R2 y R4	R8a y R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' y/o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R3 y R3'	R6a y R10a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(i) R2 y R3	R8a y R10a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2 y R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2' y R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' y/o R3 y R3' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R4 y R4'	R6a y R4a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(j) R3 y R4	R10a y R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R3 y R3' y/o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1, R1', R2 y R2'	R6a y R8a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(k) R1 y R2 y R3	R6a y R8a y R10a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1, R2 y R3	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2' y R3'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' y /o R3 y R3' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R4 y R4'	R4a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(l) R2 y R3 y R4	R8a y R10a y R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R2, R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R2' y R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R2 y R2' y/o R3 y R3' y /o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R1 y R1'	R6a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(m) R1 y R3 y R4	R6a y R10a y R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1, R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R3 y R3' y /o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R2 y R2'	R8a
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(n) R1 y R2 y R4	R6a y R8a y R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1, R2 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' y /o R4 y R4' juntos	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
R3 y R3'	R10a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	Alquilo
Haloalquilo	
(o) R1 y R2 y R3 y R4	R6a y R8a y R10a y R4a
Alquilo	
Haloalquilo	
Sustituyentes de R1, R2, R3 y R4	
Carbociclo no aromático	
Sustituyentes del carbociclo no aromático	
Halógeno	
R1' y R2' y R3' y R4'	
Hidrógeno	Hidrógeno
Alquilo	
R1 y R1' y/o R2 y R2' y /o R3 y R3' juntos y/o R4 y R4'	
Cicloalquilo	Cicloalquilo
	(Col. 16, líneas 62 a 67; Col. 17, líneas 1 a 22)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 no es nuevo porque sus características tales como que Cy1 y Cy2 pueden ser alquilo sustituido con fenilo o heteroarilo y que dichos fenilo o heteroarilo pueden estar sustituidos por alquilo, así como que R', R'', R''' y R''' pueden ser alquilo, Ra y Rb pueden ser hidrógeno o alquilo, que R1 puede ser cicloalquilo, que R1' puede ser hidrógeno y que R2, R2', R3, R3', R4 y R4' pueden ser hidrógeno o alquilo, así como las múltiples combinaciones establecidas para R1, R1', R2, R2', R3, R3', R4 y R4' habían sido divulgadas previamente en el documento D6 el cual divulga que en sus compuestos, R3a y R7a pueden ser aralquilo o alquilo sustituido con imidazolilo, que R1a, R2a, R11a y R12a son alquilo, que R5a y R9a pueden ser hidrógeno y alquilo, que R6a puede ser cicloalquilo y que R4a, R8a y R10a pueden ser hidrógeno o alquilo (Col. 16, líneas 62 a 67; Col. 17, líneas 1 a 22).

Adicionalmente, la anterioridad D6 menciona que los radicales R1a, R2a, R11a y R12a pueden ser metilo (Col. 39, Tabla 3). Finalmente, D6 menciona composiciones farmacéuticas que contienen sus compuestos (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
D5	ES2211558	1, 2, 5, 9, 17, 18 y 44	Novedad
D6	US5589503	1, 2, 5, 9, 17, 18, 44 y 49	Novedad

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Se retiran las objeciones frente a las anterioridades D1 a D4, sin embargo, se realizan nuevas objeciones con las anterioridades D5 y D6.

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

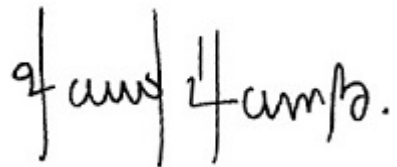
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 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° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0006527		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/066497		14 de diciembre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
28/12/2015				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 a 49
Palabras clave utilizadas	Merial and depsipeptide and (anthelmintic or antiparasitic or vermifuge or vermicide) depsipeptide and (anthelmintic or antiparasitic or vermifuge or vermicide)
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 413/14, A01N 43/72, C07D 273/00, C07K 11/02
	CPC:

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	NC2017/0011284	31/01/2018	-	-	E
	NC2017/0011738	17/11/2017	-	-	E
Patbase	WO06053641	26/05/2006	-	-	A
	WO06094664	14/09/2006	-	-	A
	WO9966794	29/12/1999	-	-	A
Orbit	WO9325543	23/12/1993	-	-	A
	US6468966	22/10/2002	-	-	A
STNext	ES2211558	27/03/2002	1, 2, 5, 9, 17, 18 y 44	Resumen; Pág. 1, líneas 12 a 15, 29 a 68; Pág. 3; Pág. 10 a 12; Reiv. 1	X
	US5589503	31/12/1996	1, 2, 5, 9, 17, 18, 44 y 49	Resumen; Pág. 15, Tabla 3; Reiv. 1	X
	US777075	07/07/1998	-	-	A
	US5116815	26/05/1992	-	-	A
Espacenet	US6369028	09/04/2002	-	-	A
	EP0685469	06/12/1995	-	-	A
	EP0634408	18/01/1995	-	-	A
	EP0626375	30/11/1994	-	-	A

(1) Cita completa literatura no patente (LNP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8300 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (Número), pp-pp.	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .	
(2) Categorías de documentos citados	
“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: 04/07/2019	
Examinador: LEONARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	