

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8651 de 20 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

Señor(a)
MERIAL INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS COMO ANTHELMÍNTICOS”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/033522

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 20 de mayo de 2016.

PRIORIDAD: US 62/163,997 20 de mayo 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 14 de marzo de 2019, bajo el número NC2017/0011738, 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 29 del radicado N° NC2017/0011738 del 14 de marzo de 2019.

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

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos depsipéptidos cíclicos de la fórmula (I), sus sales farmacéuticamente aceptables y composiciones que los contienen.

3. De la solicitud de patente

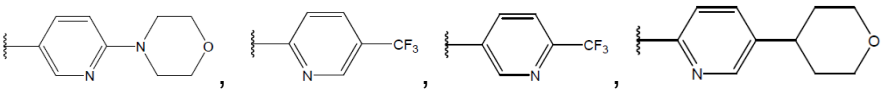
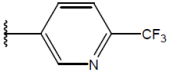
3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 1 no es clara porque la figura del compuesto de fórmula (I) es borrosa y no permite identificar adecuadamente cuales son los radicales R1, R2, R3, R4, Ra, Rb, R', R'', R''' y R''''', se sugiere incorporar una figura con mejor definición.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8651 de 20 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

- La reivindicación 1 no es clara toda vez que expresa que: “R5 y R6 *independientemente hidrógeno...*”, lo cual no permite saber si se refiere a las modalidades de estos radicales; se sugiere cambiarla por la expresión: “R5 y R6 **son independientemente hidrógeno...**”
- La reivindicación 1 no es concisa porque contiene grupos químicos que no se encuentran adecuadamente definidos como por ejemplo “-S-heteroarilo” del cual no se conoce el tamaño del anillo ni cuantos ni cuales heteroátomos puede contener. De manera similar aplica para el grupo “heterociclilo”, del cual no se puede saber cuántos y cuales heteroátomos puede contener. Se sugiere reemplazarlos por las expresiones “-S-heteroarilo de 4 a 5 carbonos sustituidos con 1 a 4 átomos de N” y “heterociclilo de 5 a 6 miembros sustituidos con 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N, O o S” respectivamente.
- Las reivindicaciones 19 a 23 no son claras pues la expresión “cualquiera de las reivindicaciones” puede inducir a confusiones en la interpretación del objeto de la invención. Se sugiere reemplazarla por la expresión “de la reivindicación 1”.
- Las reivindicaciones 23, 24 y 25 no son claras porque contienen grupos que no se encuentran contenidos en la reivindicación 1, tal es el caso de los grupos ; lo anterior se debe a que la reivindicación 1, tal y como se encuentra escrita, establece que los radicales CY1 y CY2 solo pueden ser fenilo y naftilo, no piridilo, se sugiere realizar las aclaraciones y/o correcciones necesarias.
- Las reivindicaciones 24 y 25 no son claras porque tienen repetido el grupo . Se sugiere realizar las aclaraciones y/o correcciones respectivas.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de mayo de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Se retiran las objeciones planteada en el anterior oficio, sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones y aclaraciones necesarias según las objeciones realizadas en el numeral 3 del presente requerimiento para continuar su trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

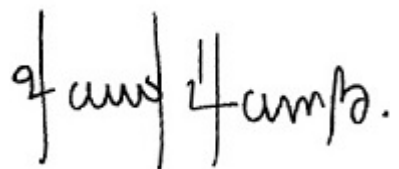
Oficio N° 8651 de 20 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

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 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° 8651 de 20 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.			Examen de patentabilidad							
NC2017/0011738			1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.			Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/033522			20 de mayo de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)					Prioridad			Presentación		
20/05/2015					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	1-29
Palabras clave utilizadas	Merial and depsipeptide and (anthelmintic or antiparasitic or vermifuge or vermicide)
	depsipeptide and (anthelmintic or antiparasitic or vermifuge or vermicide)
	S A01N0043/CPC OR C07K0011/CPC OR A61K0038/CPC (L8)
	S L7 AND L8 (L12)
	S L12 AND PD<20150520 (L21)
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	S L21 AND "Anthelmintics"+UF,OLD/CT
	CIP: C07K 11/02, A01N 43/72, C07D 273/00
	CPC: A01N0043 OR C07K0011 OR A61K0038

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
	NC2018/0006527	10/07/2018	-	-	E
Patbase	WO06053641	26/05/2006	-	-	A
	WO06094664	14/09/2006	-	-	A
	WO9966794	29/121999	-	-	A
STNext	WO 2010000398	07/01/2010	-	-	A
	WO 9967281	29/12/1999	-	-	A
	EP 626376	30/11/1994	-	-	A
	US 5776950	07/07/1998	-	-	A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8651 de 20 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

	WO 9709331	13/03/1997	-	-	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)					
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: 02/07/2019					
Examinador: LEONARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ					