

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1751

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de noviembre de 2017, con el N° NC2017/0011738, por Merial Inc, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS COMO ANTHELMÍNTICOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2016/033522 del 20 de mayo de 2016.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 817 el 9 de febrero de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8651, notificado el 20 de agosto de 2019, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0011738 el 15 de noviembre de 2019, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 29 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial*”.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 29 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0011738 el 15 de noviembre de 2019, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a un compuesto de fórmula (I) y sus composiciones farmacéuticamente aceptables, que difiere del estado de la técnica más cercano, US6369028, en que los sustituyentes CY1 y CY2 son fenilo, piridinilo o naftilo sustituidos. Adicionalmente, en el estado de la técnica no se sugieren estas diferencias



Resolución N° 1751

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

asociadas al efecto antihelmíntico. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 29 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0011738 el 15 de noviembre de 2019, tituló la invención como: “COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS COMO ANTHELMÍNTICOS”. Sin embargo, no se acepta porque la palabra anthelmíntico no existe en el idioma castellano y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS COMO ANTIHELMÍNTICOS”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS COMO ANTIHELMÍNTICOS”

Clasificación IPC: C07K 11/02, A01N 43/72, C07D 273/00.

Reivindicación(es): 1 a 29 incluida(s) en el radicado bajo el No NC2017/0011738 el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con el anexo 1.

Titular(es): Merial Inc.

Domicilio(s): 3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): Loic DE FALLOIS, Gregory PACOFISKY, Alan LONG, Charles MENG, Hyoungh LEE, Cyprian OGBU O.

Prioridad(es) N° 20/05/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/163,997.

Solicitud internacional N°: PCT/US2016/033522

Fecha: 20 de mayo de 2016.

Vigente desde: 20 de mayo de 2016

Hasta: 20 de mayo de 2036.

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se

Resolución N° 1751

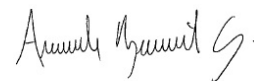
Ref. Expediente N° NC2017/0011738

deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a Merial Inc., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de enero de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente

2020 ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ

Fecha: 2020.01.28

17:01:51 COT

Razón: Validez jurídica.

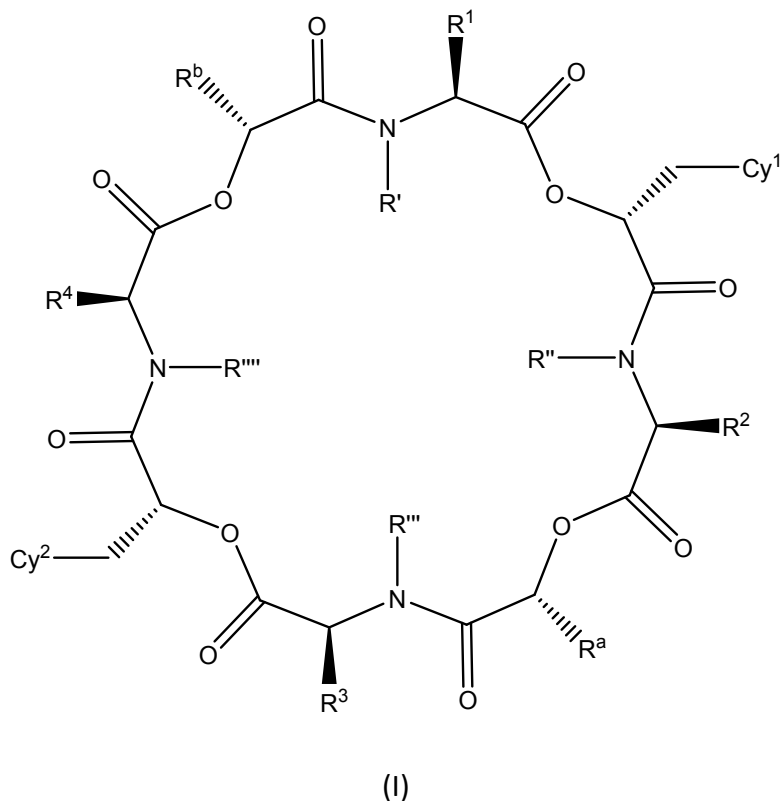
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto depsipéptido cíclico CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (I):



en donde:

CY¹ y CY² son independientemente fenilo o fenilo sustituido con sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, haloalcoxi C₁-C₃, amino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₃, R⁵R⁶NC(O)-, -CN, -NO₂, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, cicloalquilo de 3 a 6 miembros sustituido con halógeno, cicloalquilo de 3 a 6 miembros sustituido con alquilo C₁-C₃, heterociclilo de 5 a 6 miembros, heterociclilo de 5 a 6 miembros sustituido con halógeno y -S- heteroarilo; piridilo sustituido con haloalquilo C₁-C₃; piridilo sustituido con un heterociclilo de 6 miembros; o naftilo sustituido con heterociclilo de 5 a 6 miembros; en donde dicho grupo heterociclilo contiene uno o dos átomos de oxígeno o nitrógeno;

R⁵ y R⁶ son independientemente hidrógeno o haloalquilo C₁-C₃; o R⁵ y R⁶ junto con los átomos a los cuales están unidos forman un grupo C₃-C₆ cíclico;

R', R'', R''' y R'''' son independientemente entre sí hidrógeno o alquilo C₁-C₃;

R^a y R^b son independientemente hidrógeno, alquilo C₁-C₃ o haloalquilo C₁-C₃; y

Resolución N° 1751

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

(a) R¹ es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R², R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(b) R² es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹, R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(c) R³ es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹, R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(d) R⁴ es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹, R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(e) R¹ y R² son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(f) R¹ y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(g) R¹ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(h) R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹ y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(i) R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(j) R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹ y R² son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(k) R¹, R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R⁴ es alquilo C₁-C₈; o

(l) R², R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y



Resolución N° 1751

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

R¹ es alquilo C₁-C₈; o

(m) R¹, R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R² es alquilo C₁-C₈; o

(n) R¹, R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R³ es alquilo C₁-C₈; o

(o) R¹, R², R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno.

2. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE

(f) R¹ y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(h) R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹ y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(e) R¹ y R² son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(g) R¹ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(i) R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(j) R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹ y R² son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈.

3. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE

(a) R¹ es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R², R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

Resolución N° 1751

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

(b) R² es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹, R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(c) R³ es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹, R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈; o

(d) R⁴ es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹, R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈.

4. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE

(k) R¹, R² y R³ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R⁴ es alquilo C₁-C₈; o

(l) R², R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R¹ es alquilo C₁-C₈; o

(m) R¹, R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R² es alquilo C₁-C₈; o

(n) R¹, R² y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno; y

R³ es C₁-C₈ alquilo.

5. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE

(o) R¹, R², R³ y R⁴ son independientemente entre sí alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno.

6. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE uno de R¹, R², R³ y

R⁴ es alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno.

7. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE dos de R¹, R², R³ y

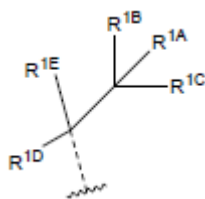
R⁴ son alquilo C₁-C₈ sustituido con halógeno.



Resolución N° 1751

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

8. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE tres de R^1 , R^2 , R^3 y R^4 son alquilo C_1-C_8 sustituido con halógeno.
9. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE cada uno de R^1 , R^2 , R^3 y R^4 es alquilo C_1-C_8 sustituido con halógeno.
10. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 7, CARACTERIZADO PORQUE R^1 y R_3 son alquilo C_1-C_8 sustituido con halógeno.
11. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 7, CARACTERIZADO PORQUE R_2 y R_4 son alquilo C_1-C_8 sustituido con halógeno.
12. El depsipéptido cíclico de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, CARACTERIZADO PORQUE halógeno es flúor.
13. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE R_1 , R_2 , R_3 y R_4 tienen la Fórmula G-1:



G-1;

en donde R^{1A} es hidrogeno, fluoro, metilo o trifluorometilo; R^{1B} y R^{1C} son independientemente hidrogeno o metilo; y R^{1D} y R^{1E} son independientemente hidrógeno o metilo.

14. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 13 CARACTERIZADO PORQUE en los grupos R^1 , R^2 , R^3 y R^4 sustituidos por halógeno:
 R^{1A} es fluoro; R^{1B} y R^{1C} son metilo; y



Resolución N° 1751

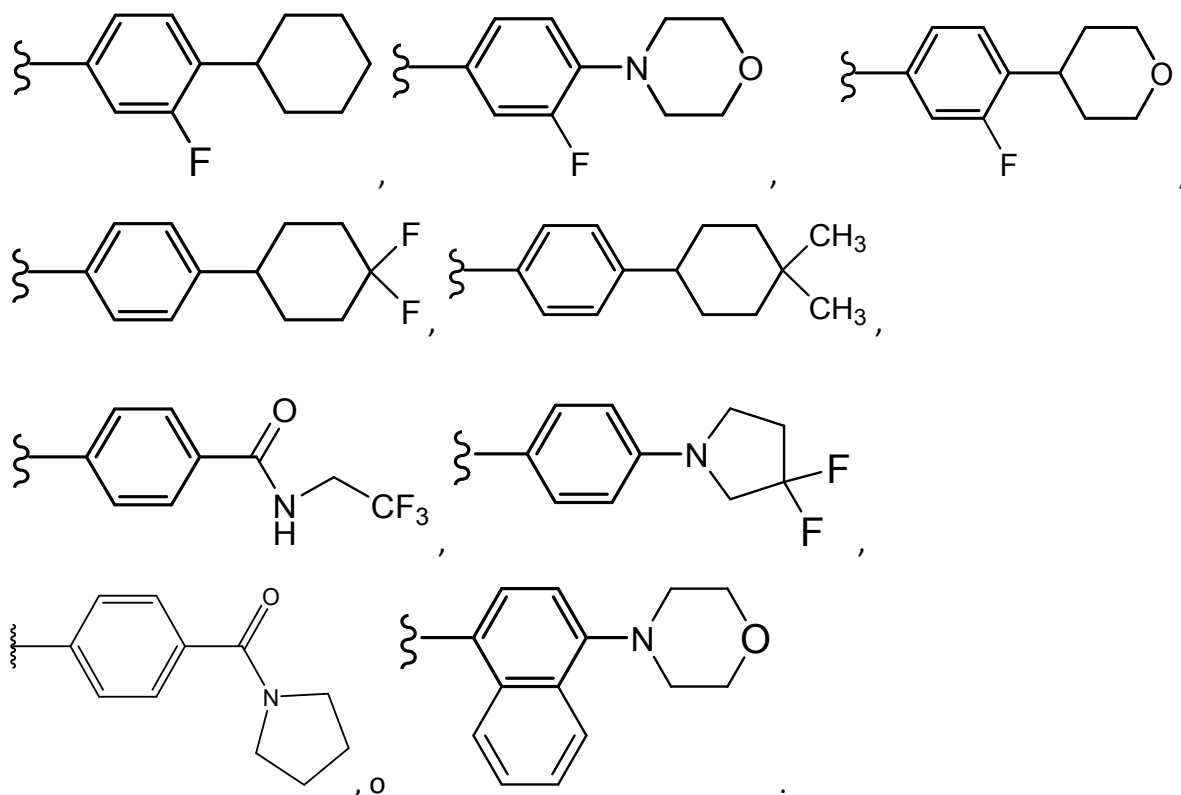
Ref. Expediente N° NC2017/0011738

R^{1D} y R^{1E} son independientemente hidrógeno o metilo.

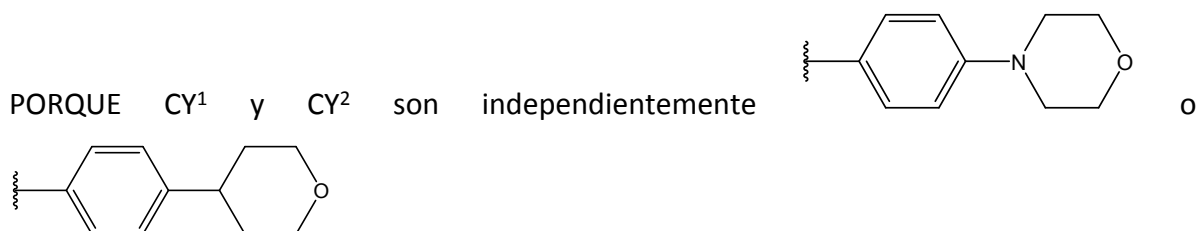
15. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 14, CARACTERIZADO PORQUE R^{1D} y R^{1E} son hidrógeno.
16. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 10, CARACTERIZADO PORQUE:
 R^1 y R^3 son $-\text{CH}_2\text{CF}(\text{CH}_3)_2$; y
 R^2 y R^4 son 2-metilpropil o 2,2-dimetilpropil.
17. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 11, CARACTERIZADO PORQUE:
 R^2 y R^4 son $-\text{CH}_2\text{CF}(\text{CH}_3)_2$; y
 R^1 y R^3 son 2-metilpropil o 2,2-dimetilpropil.
18. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE R^1 , R^2 , R^3 y R^4 son independientemente alquilo $\text{C}_1\text{-C}_8$, CH_2F , CHF_2 o CF_3 .
19. El depsipéptido cíclico de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO PORQUE CY^1 y CY^2 son independientemente fenilo sustituido con fluoro, *terc*-butilo o CF_3 .
20. El depsipéptido cíclico de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 18, CARACTERIZADO PORQUE CY^1 y CY^2 son independientemente fenilo sustituido con trifluorometoxi, ciano o ciclohexilo.
21. El depsipéptido cíclico de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 18, CARACTERIZADO PORQUE CY^1 y CY^2 son independientemente:

Resolución N° 1751

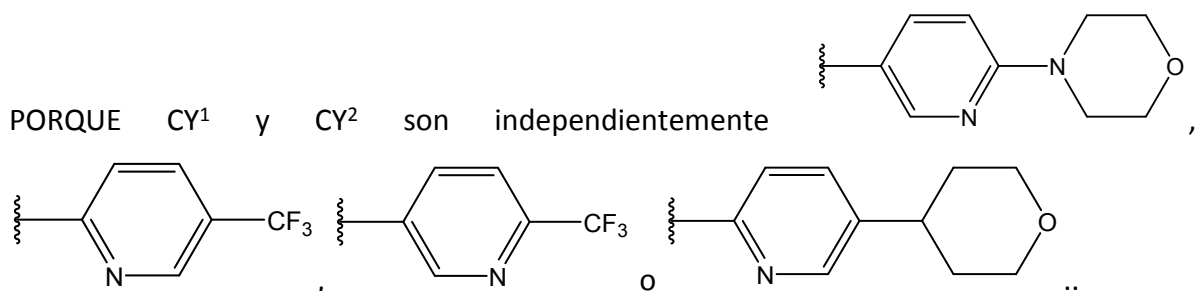
Ref. Expediente N° NC2017/0011738



22. El depsipéptido cíclico de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 18, CARACTERIZADO



23. El depsipéptido cíclico de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 18, CARACTERIZADO



24. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE:

R¹ y R³ son cada uno -CH₂CF(CH₃)₂; y

R² y R⁴ son independientemente 2-metilpropil o 2,2-dimetilpropil;



Resolución N° 1751

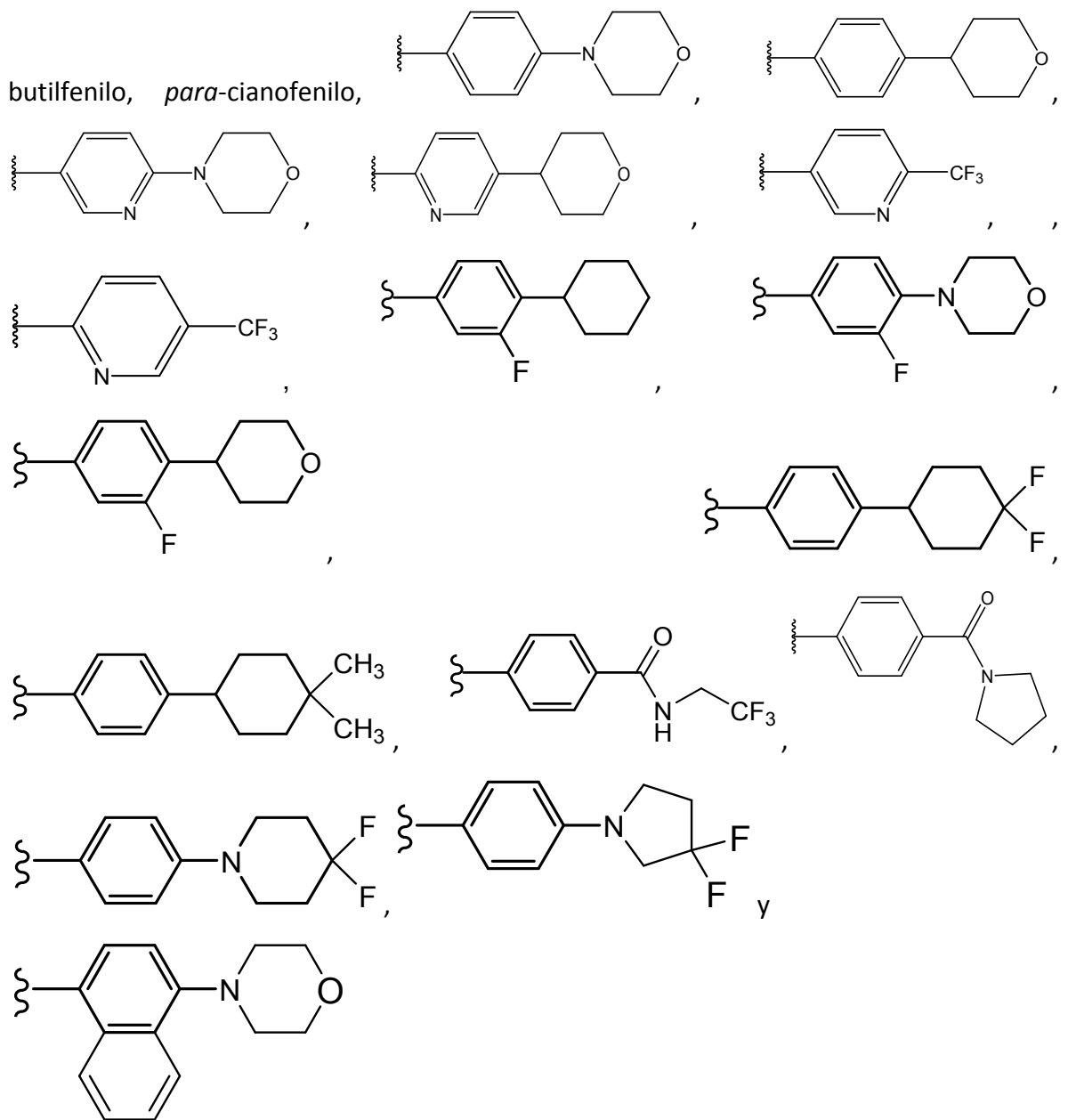
Ref. Expediente N° NC2017/0011738

R^a y R^b son cada uno metilo;

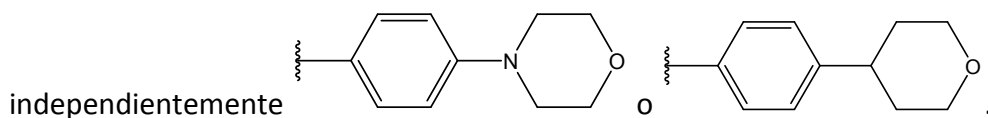
R', R'', R''' y R'''' son cada uno metilo; y

Cy¹ y Cy² son independientemente seleccionados del grupo que consiste de:

fenilo, *para*-fluorofenilo, *para*-trifluorometoxifenilo, *para*-trifluorometilfenilo, *para*-terc-



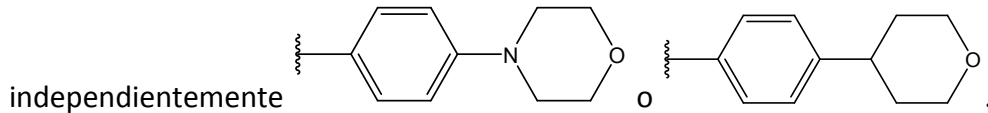
26. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 24, CARACTERIZADO PORQUE Cy¹ y Cy² son



Resolución N° 1751

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

27. El depsipéptido cíclico de la Reivindicación 25, CARACTERIZADO PORQUE Cy¹ y Cy² son



28. Una composición veterinaria CARACTERIZADA PORQUE comprende el compuesto depsipéptido cíclico de Fórmula (I) de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente o veterinariamente aceptable del mismo, en combinación con un transportador veterinariamente aceptable.
29. Una composición veterinaria CARACTERIZADA PORQUE comprende el compuesto depsipéptido cíclico de Fórmula (I) de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente o veterinariamente aceptable del mismo, en combinación con un agente activo avermectina o milbemicina y un vehículo veterinariamente aceptable.

