

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71355

Ref. Expediente N° NC2017/0010065

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 4 de octubre de 2017, con el N° NC2017/0010065, por MERIAL INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “FORMULACIONES INYECTABLES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, MÉTODOS Y USOS DE LAS MISMAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2016/026253 del 6 de abril de 2016.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 814 el 5 de enero de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 956, notificado el 23 de enero de 2020, 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° NC2017/0010065 el 09 de marzo de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo capítulo reivindicatorio. Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0011252 el 11 de septiembre de 2020, el solicitante presentó las reivindicaciones 1 a 17 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. 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 17 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0011252 el 11 de septiembre de 2020, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a una composición de un compuesto 4-[5-fenil-1,2-oxazol-3-il]naftaleno-1-carboxamida, que difiere del estado de la técnica más



Resolución N° 71355

Ref. Expediente N° NC2017/0010065

cercano, WO2015/048371, en el nafatleno ubicado en el carbono 4, de la carboxamida, la relación de lactida a glicolido y el solvente utilizado en las formulaciones de la solicitud. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto de mantener las concentraciones del activo por encima del 90% durante al menos 5 meses. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 17 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° NC2017/0010065 el 15 de diciembre de 2017, tituló la invención como: “FORMULACIONES INYECTABLES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA”. Sin embargo, no se acepta porque es una generalización de las formulaciones, y no las particulariza de acuerdo a los componentes reclamados, y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “FORMULACIONES INYECTABLES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, UN COPOLIMERO DE POLILACTIDAS Y POLIGLICOLIDAS Y UN SOLVENTE”.

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:

“FORMULACIONES INYECTABLES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, UN COPOLIMERO DE POLILACTIDAS Y POLIGLICOLIDAS Y UN SOLVENTE”

Clasificación IPC: A61K 31/422, A61K 9/00, A61K 47/10, A61P 33/00, A61P 33/14.

Reivindicaciones: 1 a 17 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0011252 el 11 de septiembre de 2020, de acuerdo con el anexo 1.

Titular: Merial Inc.

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

Inventores: Susan Mancini CADY, Peter CHEIFETZ, Izabela GALESKA y Loic Le Hir DE FALLOIS.

Resolución N° 71355

Ref. Expediente N° NC2017/0010065

Prioridad N° 8/04/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/144,871.

Solicitud internacional N°: PCT/US2016/026253

Fecha: 6 de abril de 2016.

Vigente desde: 6 de abril de 2016

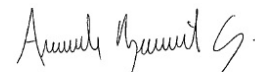
Hasta: 6 de abril de 2036.

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 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 9 de noviembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.11.10
09:00:57 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



Resolución N° 71355

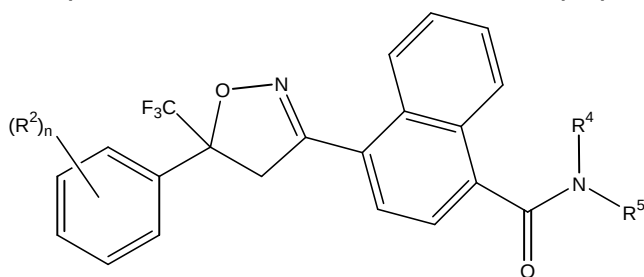
Ref. Expediente N° NC2017/0010065

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Una composición antiparasitaria inyectable de liberación extendida CARACTERIZADA PORQUE comprende:

a. 5 a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Fórmula (IIa):



(IIa)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

donde:

R² es en forma independiente halógeno, C₁-C₆ alquilo o C₁-C₆ haloalquilo;

R⁴ es H o C₁-C₆ alquilo;

R⁵ es C₁-C₄ alquilo sustituido con uno o más R⁷; y R⁷ es C₂-C₇ alquilcarbonilo, C₂-C₇ alcoxycarbonilo, C₂-C₇ alquilaminocarbonilo, C₃-C₉ dialquilaminocarbonilo, C₂-C₇ haloalquilcarbonilo, C₂-C₇ haloalcoxycarbonilo, C₂-C₇ haloalquilaminocarbonilo, C₃-C₉ dihaloalquilaminocarbonilo y

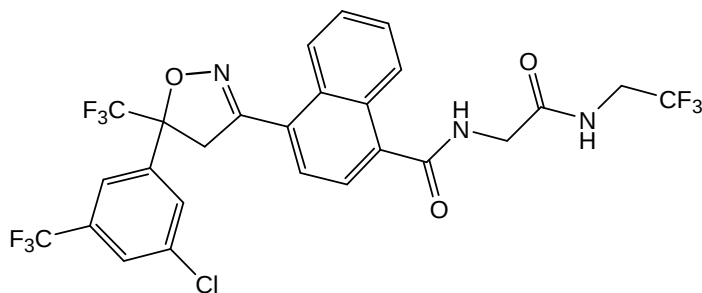
n es 0, 1 o 2;

b. 1 a 30% (p/p) de un polímero farmacéuticamente aceptable que es un copolímero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relación de lactida a glicolido de 40:60 a 85:15 (peso:peso); y

c. 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato cíclico, dimetilisorbida, un poloxámero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol líquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos.

2. Una composición antiparasitaria inyectable de liberación extendida CARACTERIZADA PORQUE comprende:

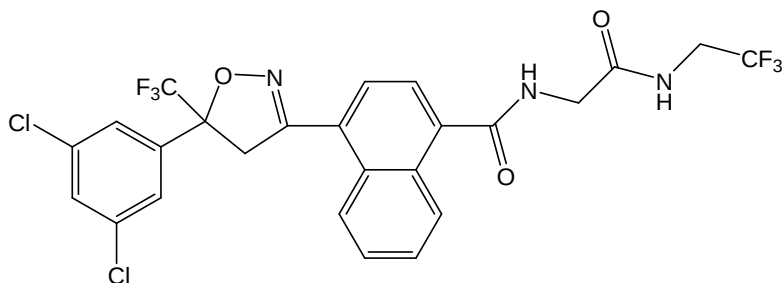
a. 5 a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Fórmula (IIc), (IId), (IIe) o (IIf):



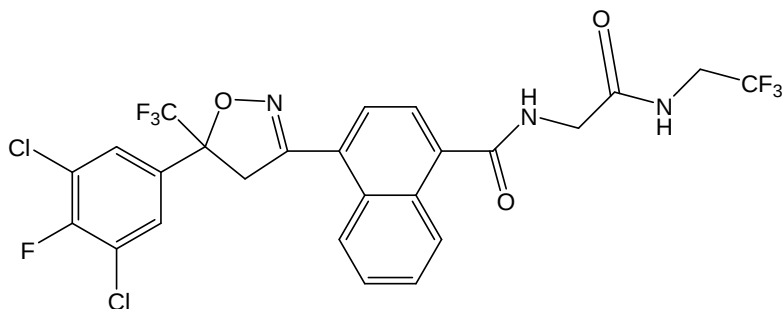
Resolución N° 71355

Ref. Expediente N° NC2017/0010065

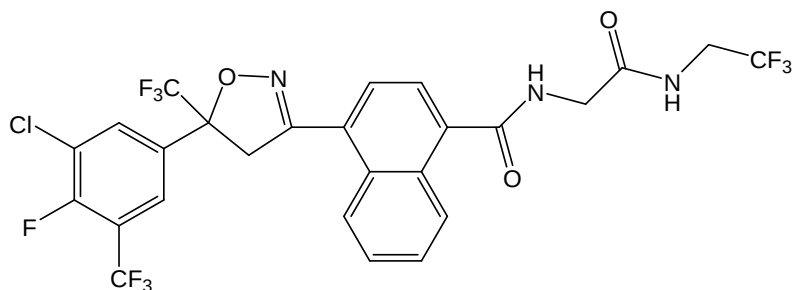
(IIc)



(IIId)



(IIe)



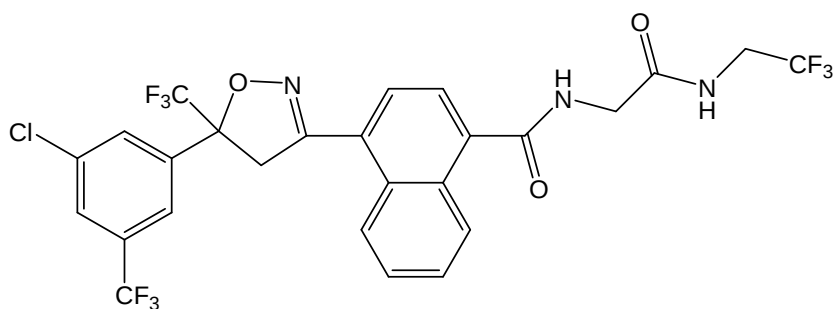
(IIIf)

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos;

b. 1 a 30% (p/p) de un polímero farmacéuticamente aceptable que es un copolímero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relación de lactida a glicolido de 40:60 a 85:15 (peso:peso); y

c. 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato cíclico, dimetilisorbida, un poloxámero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol líquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos.

3. La formulación inyectable de liberación extendida de acuerdo a la Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto es un compuesto de fórmula (IIc):



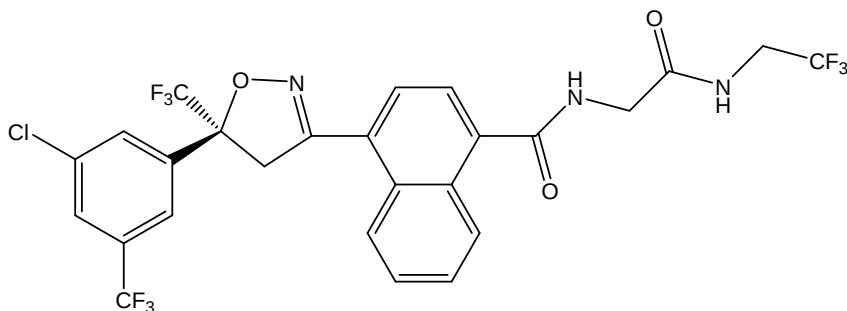
(IIc)

o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo.

Resolución N° 71355

Ref. Expediente N° NC2017/0010065

4. La formulación inyectable de liberación extendida de acuerdo a Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto de isoxazolina es:



(S)-IIC

o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo.

5. La formulación de liberación extendida de acuerdo a las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADA PORQUE el solvente es un carbonato cíclico.

6. La formulación de liberación extendida de acuerdo a las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADA PORQUE el solvente es una mezcla de solventes que comprende un carbonato cíclico y un éster de glicerol.

7. La formulación de liberación extendida de acuerdo a la Reivindicación 6, CARACTERIZADA PORQUE la relación de carbonato cíclico a éster de glicerol es de entre 1,5:1 y 15:1 (p/p).

8. La formulación de liberación extendida de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el carbonato cíclico es carbonato de propileno.

9. La formulación de liberación extendida de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el glicerol éster es triacetina.

10. La formulación de liberación extendida de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el solvente es una mezcla que comprende carbonato de propileno y triacetina.

11. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 6 CARACTERIZADA PORQUE la mezcla de solventes comprende además un poloxámero.

12. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 11, CARACTERIZADA PORQUE comprende entre 0,5 y 20 % (p/p) del poloxámero.

13. La formulación de liberación extendida de acuerdo con las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADA PORQUE la relación del copolímero de polilactidas y poliglicolidas con el

Resolución N° 71355

Ref. Expediente N° NC2017/0010065

compuesto de isoxazolina de Fórmula (II) es de entre 1,5:1 y 1:1,5 (peso:peso).

14. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 13, CARACTERIZADA PORQUE el peso promedio de peso molecular del copolímero de polilactidas y poliglicolidas es entre 5 y 20 kDa.

15. La formulación de liberación extendida de acuerdo con las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADA PORQUE comprenden además al menos un agente farmacéuticamente activo adicional.

16. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 15, CARACTERIZADA PORQUE el agente farmacéuticamente activo adicional es una lactona macrocíclica.

17. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 16 CARACTERIZADA PORQUE la lactona macrocíclica es abamectina, dimadectina, doramectina, emamectina, eprinomectina, ivermectina, latidectina, lepimectina, selamectina, milbemectina, milbemicina D, milbemicina oxime, moxidectina o nemadectina.