

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9809 de 24 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

Señor(a)
MERIAL, INC.

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

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/019239

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 24 de febrero de 2017.

PRIORIDAD: 25/08/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/379,348
24/02/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/299,333

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 15 de septiembre de 2020, bajo el número NC2020/0008839, por ajustarse a los requisitos legales.

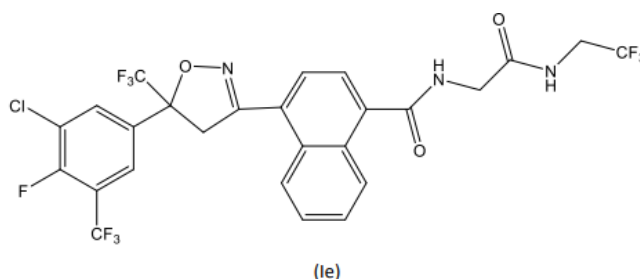
2. Objeto de la invención

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 2 del radicado N° NC2020/0008839 del 15 de septiembre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos derivados de isoxazolina útiles como plaguicidas y antiparasitarios con acción prolongada.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I(e)



Oficio N° 9809 de 24 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de febrero de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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
D1	US20110059988	“Isoxazoline compositions and their use as antiparasitics”	10 de marzo de 2011
D2	WO2013039948	“Parasiticial compositions comprising an isoxazoline active agent, methods and uses thereof”	21 de marzo de 2013

El documento D1¹ enseña métodos para controlar infestaciones parasitarias de animales y sus entornos, que comprende el uso de isoxazolinas (Resumen).

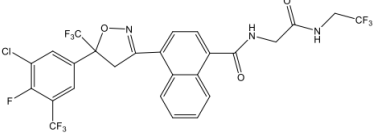
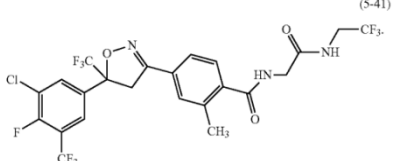
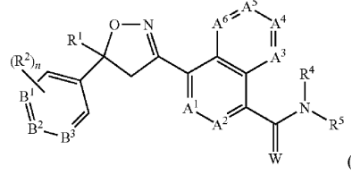
El documento D2² divulga composiciones para combatir ectoparásitos y endoparásitos en animales, que comprenden al menos un agente activo de isoxazolina (Resumen).

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

4.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de isoxazolina (...)” (Radicado N° NC2020/0008839 del 15 de septiembre de 2020).

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

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto isoxazolina plaguicida y parasiticida caracterizado porque:	Un compuesto de isoxazolina caracterizado porque: (Pág. 1, párr. [0005])	Un compuesto de isoxazolina caracterizado porque: (Pág. 1, párr. [0001])
Es de fórmula (Ie):  O una sal aceptable para uso en farmacia o agricultura.	 O una sal aceptable (Pág. 1, párr. [0005] y pág. 41, comp. 5-41)	 Donde se selecciona el compuesto [5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-4,5-dihidro-5 - (trifluorometil) -3 -isoxazoli] -N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil) amino]etil]-1-naftalano carboxamida y sus sales aceptables (pág. 5, lín. 19 a 23 y pág. 15, lín. 22)

¹<https://patentimages.storage.googleapis.com/e6/24/f6/5312a03bfdc524/US20110059988A1.pdf>

²<https://patentimages.storage.googleapis.com/ec/35/b1/3840bb905016b9/WO2013039948A1.pdf>

Oficio N° 9809 de 24 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un compuesto derivado de isoxazolina, útil para tratar infestaciones de ectoparásitos en animales, que es efectivo hasta por 58 días después de su administración al animal (Resumen, pág. 1, párr. [0005], pág. 34, tab. 9 y pág. 41, comp. 5-41).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado de D1 consiste en que el compuesto de isoxazolina comprende un anillo biciclo seleccionado de naftaleno.

El efecto que se logra al incluir el naftaleno es proporcionar un compuesto que presenta una efectividad contra ectoparásitos por 110 días después de la administración a un animal.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en D1 con el fin de prolongar su efectividad contra ectoparásitos en animales?

Sin embargo, el incluir un anillo biciclo seleccionado de naftaleno en derivados de isoxazolina para extender su efectividad contra parásitos en animales, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a compuestos derivados de isoxazolina donde se especifica el compuesto [5- [3-cloro-5- (trifluorometil) fenil] -4,5-dihidro-5 - (trifluorometil) -3 -isoxazolil] -N- [2-oxo-2 - [(2,2,2-trifluoroetil) amino] etil] -1-naftalanocarboxamida que muestra una efectividad contra parásitos de hasta 199 días (pág. 87, tab. 11C).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir el grupo naftaleno del documento D2 en el compuesto de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento D2 menciona los enantiómeros del compuesto derivado de isoxazolina (Pág. 14, lín. 31).

La reivindicación dependiente 2 tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo.

5. Conclusión con respecto a nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20110059988	1 a 2	Nivel inventivo
D2	WO2013039948	1 a 2	Nivel inventivo

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma,

Oficio N° 9809 de 24 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 9809 de 24 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.	Examen de patentabilidad							
NC2020/0012533	1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.	Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/019239	24/02/2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación		
24/02/2016				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 2
Palabras clave utilizadas	Derivatives, isoxazoline, prolonged action.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 43/80, C07D 261/04, A01P 7/04, A01P 7/02, A01P 3/00, A61K 9/00, A61K 47/00, A61K 31/422
	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⁾
Patbase	US20110059988	10/03/2011	1 a 2	Todo el documento	Y
Derwent	WO2013039948	21/03/2021	1 a 2	Todo el documento	Y
	US 20100254959	7/10/2010	-	-	A
STN	US6645984	11/11/2003	-	-	A
Orbit	US20050250822	10/11/2005	-	-	A
	US20090133319	28/05/2009	-	-	A
Espacenet	WO2014100206	26/06/2014	-	-	A
Googlepatent	US3879532	22/04/1975	-	-	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					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“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.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					

Oficio N° 9809 de 24 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

“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.	“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: (2/05/2022)	