

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50967

Ref. Expediente N° NC2018/0008829

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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de agosto de 2018, con el N° NC2018/0008829, por Merial, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS ANTIPARASITARIOS DE ISOXAZOLINA, FORMULACIONES INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA QUE LOS COMPRENDEN, MÉTODOS Y USOS DE LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/019239 del 24 de febrero de 2017.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 846 el 30 de noviembre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3527, notificado el 16 de marzo de 2021, 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0008829 el 28 de mayo de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 12 que reemplazan las originalmente presentadas. Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0007092 el 31 de mayo de 2021, el solicitante presentó las reivindicaciones 1 a 12 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.

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."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 12 incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0007092 el 31 de mayo de 2021, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior toda vez que se refieren a una composición que comprende un derivado de isoxazolina. Esta composición difiere del estado de la técnica más cercano, US20110059988, en que comprende PEG líquido y un derivado de isoxazolina sustituido con un naftilo.



Resolución N° 50967

Ref. Expediente N° NC2018/0008829

Adicionalmente, esta diferencia no se encuentra sugerida en el estado de la técnica y como consecuencia de ella se evidencia el efecto de proporcionar una composición de acción prolongada contra las garrapatas *Rhipicephalus microplus* durante 110 días. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 12 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.

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0008829 el 24 de agosto de 2018, título la invención como: “COMPUESTOS ANTIPARASITARIOS DE ISOXAZOLINA, FORMULACIONES INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA QUE LOS COMPRENDEN, MÉTODOS Y USOS DE LOS MISMOS”. Sin embargo, no se acepta porque el título es muy amplio y no menciona los componentes que hacen parte esencial de la composición de la presente solicitud. Teniendo en cuenta lo anterior y el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN ANTIPARISITARIA INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ISOXAZOLINA Y POLIETILENGLICOL LÍQUIDO”.

RESUELVE

ARTÍCULO 1: 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:

“COMPOSICIÓN ANTIPARISITARIA INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ISOXAZOLINA Y POLIETILENGLICOL LÍQUIDO”.

Clasificación IPC: A01N 43/80, C07D 261/04, A01P 7/04, A01P 7/02, A01P 3/00, A61K 9/00, A61K 47/00, A61K 31/422.

Reivindicaciones: 1 a 12 incluidas en el radicado bajo el No NC2019/0012686 del NC2021/0007092 el 31 de mayo de 2021, de acuerdo con el anexo 1.

Titular: Merial, INC.

Domicilio: Merial, INC.
3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096 (US)
DULUTH GEORGIA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Charles Q MENG, Susan Mancini CADY, Peter CHEIFETZ, Lois Patrick LE HIR DE FALLOIS, Izabela GALESKA.

Prioridades N° 25/08/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/379,348 24/02/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/299,333.

Solicitud internacional N°: PCT/US2017/019239 **Fecha:** 24 de febrero de 2017.

Vigente desde: 24 de febrero de 2017 **Hasta:** 24 de febrero de 2037.

Resolución N° 50967

Ref. Expediente N° NC2018/0008829

ARTÍCULO 2: 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 3: 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 29 de julio de 2022



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.08
09:01:18 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

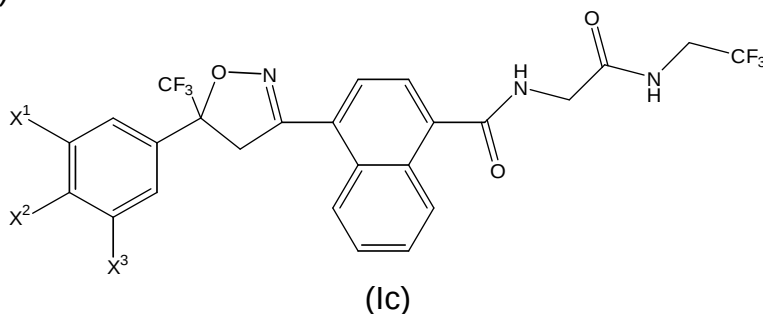


ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Una composición inyectable de acción prolongada **CARACTERIZADA PORQUE** comprende:

- a. 0.5 a 50% p/p de un agente activo parasitocida isoxazolina, que es un compuesto de fórmula (Ic):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo;
en donde

X¹, X² y X³ son cada uno independientemente halógeno, alquilo C₁-C₃ o haloalquilo C₁-C₃; y

b. un polímero farmacéuticamente aceptable que es un PEG líquido, en donde el PEG líquido es PEG 200, PEG 300, PEG 400, o una mezcla de los mismos;
en donde el único polímero farmacéuticamente aceptable presente en dicha composición inyectable de acción prolongada es un PEG líquido y donde el PEG líquido está presente en la composición total en una proporción que representa el complemento de 100% de la composición.

2. La composición inyectable de acción prolongada según la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende 1 a 40% (p/v) de un co-solvente polar miscible en agua.

3. La composición inyectable de acción prolongada de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, caracterizada porque además comprende 0.01% a 2.0 % (p/v) de un antioxidante.

4. La composición inyectable de acción prolongada de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1, 2 o 3, caracterizada porque además comprende 0.01% a 5.0 % (p/v) de un aditivo o excipiente farmacéuticamente aceptable o mezclas de los mismos.

5. La composición inyectable de acción prolongada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que X¹ es Cl; X² es F; y X³ es -CF₃.

6. La composición inyectable de acción prolongada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **CARACTERIZADA PORQUE** el agente activo isoxazolina está enriquecido en un enantiómero.

7. La composición inyectable de acción prolongada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **CARACTERIZADA PORQUE** el agente activo isoxazolina es un compuesto de fórmula (S)-Ic:



