

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 20189 de 9 de diciembre 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(ES): 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 08 de noviembre de 2022, bajo el número NC2022/0015974, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Presentación de solicitud(es) Fraccionaria(s) (Art. 36 Decisión 486)

Esta solicitud se aceptó como una divisional de la solicitud parental NC2018/0008829, porque cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y el Título X de la Circular Única.

3. 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 25 del radicado N° NC2022/0015974 del 08 de noviembre de 2022.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar una formulación inyectable de acción prolongada que comprenda un compuesto isoxazolina, que tenga buena biodisponibilidad y exhiba una irritación reducida en el sitio de inyección a la vez aún que sea eficaz contra parásitos (por ejemplo, pulgas y garrapatas) durante un periodo prolongado (por ejemplo, de tres a seis meses)

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona composiciones inyectables de acción prolongada para el tratamiento o prevención de infecciones o infestaciones por parásitos en un animal que comprende una cantidad eficaz como antiparasitario de por lo menos un compuesto isoxazolina y un aceite neutro farmacéuticamente aceptable.



Oficio N° 20189 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 17 reclama que la composición comprende tensoactivos seleccionados entre otros de polietilenglicol. Se sugiere eliminar dichos compuestos de los tensoactivos que pueden ser seleccionados, de tal manera que la materia reclamada en la presente solicitud no se traslape con la materia presente en la solicitud parental NC2018/0008829.
- El capítulo reivindicatorio presenta múltiples reivindicaciones dependientes que reclaman materia similar, por ejemplo, las reivindicaciones 16 y 19, 9 y 20, 10 y 21, 11 y 22. Se sugiere eliminar la materia redundante del capítulo reivindicatorio.
- Las reivindicaciones 23 a 25 no se encuentran debidamente sustentadas en la descripción puesto que hacen referencia a composiciones con un ingrediente activo adicional; sin embargo, no hay evidencia de la acción de la composición de la reivindicación 7 junto con otro activo en una única composición. Sírvese suprimir dichas reivindicaciones.

4.2 Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (c))

- La descripción emplea las unidades hectárea (Pág. 305). Se sugiere hacer la conversión de unidades al Sistema Internacional (m²).

5. 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 encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica				Estado de la técnica en trámite ante la SIC	
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación	Fecha de presentación	Fecha de prioridad
D3	CO NC2017/0010065	“FORMULACIONES INYECTABLES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, UN COPOLIMERO DE POLILACTIDAS Y POLIGLICOLIDAS Y UN SOLVENTE”	N/A	N/A	08 de abril de 2015

D3¹ da a conocer formulaciones inyectables de liberación extendida que comprenden al menos un agente activo de isoxazolina, un polímero farmacéuticamente aceptable y un solvente; el uso de estas formulaciones contra parásitos (incluyendo ectoparásitos (por ejemplo, pulgas o garrapatas) y/o endoparásitos), y métodos para prevenir o tratar infecciones e infestaciones parasitarias en animales (Pág. 1).

¹<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/PT/Qbe.aspx?sid=638052344258710988>



Oficio N° 20189 de 9 de diciembre de 2022

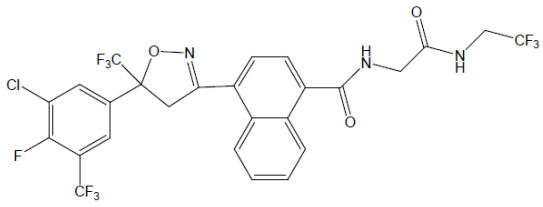
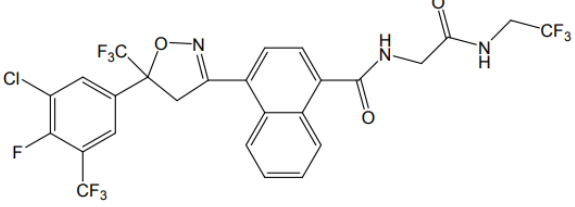
Ref. Expediente N° NC2020/0012533

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

6.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto isoxazolina plaguicida y parasitocida CARACTERIZADO PORQUE (...)” (Radicado N° NC2022/0015974 del 08 de noviembre de 2022).

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

Características esenciales	D3
compuesto  o una sal agrícola o farmacéuticamente aceptable del mismo	compuesto  o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo. (Rev. 6, compuesto II)

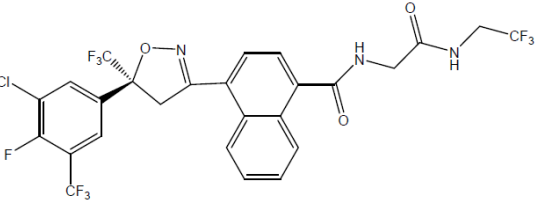
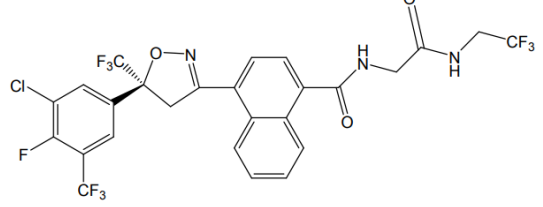
De acuerdo con la tabla anterior, el compuesto de la reivindicación 1 no es nuevo porque sus características habían sido divulgadas previamente en D3.

Adicionalmente, el documento D3 menciona que la composición comprende el compuesto y al menos un polímero farmacéuticamente aceptable; al menos un solvente o una mezcla de solventes; opcionalmente, un antioxidante; y opcionalmente al menos un aditivo o excipiente farmacéuticamente aceptable, o mezclas de los mismos (Rev. 3). En otra forma de realización, la composición de la invención puede incluir aceites neutros como solvente (Pág. 76).

Las reivindicaciones dependientes 3 a 4 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

La reivindicación 2 consiste en: “Un compuesto isoxazolina plaguicida y parasitocida CARACTERIZADO PORQUE (...)” (Radicado N° NC2022/0015974 del 08 de noviembre de 2022).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D3
compuesto  o una sal agrícola o farmacéuticamente aceptable del mismo	compuesto  o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo. (Rev. 8, compuesto S-II)

De acuerdo con la tabla anterior, el compuesto de la reivindicación 2 no es nuevo porque sus características habían sido divulgadas previamente en D3.



Oficio N° 20189 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

Adicionalmente, el documento D3 menciona que la composición comprende el compuesto y al menos un polímero farmacéuticamente aceptable; al menos un solvente o una mezcla de solventes; opcionalmente, un antioxidante; y opcionalmente al menos un aditivo o excipiente farmacéuticamente aceptable, o mezclas de los mismos (Rev. 3). En otra forma de realización, la composición de la invención puede incluir aceites neutros como solvente (Pág. 76).

Las reivindicaciones dependientes 5 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	NC2017/0010065	1 a 6	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que *“El Examinador considera que las Reivindicaciones 1 y 2 carecen de nivel inventivo a la luz de D1 y D2, dado que los compuestos isoxazolina plaguicidas y parasiticidas (Ie) y (S)-Ie que se reclaman podrían derivarse supuestamente de manera obvia a partir de las enseñanzas de dicho arte previo citado. Adicionalmente, el Examinador reconoce que el efecto técnico asociado a las diferencias entre la presente invención y D1 es proporcionar un compuesto que presenta efectividad contra ectoparásitos por 110 días después de la administración a un animal (...)*

Así las cosas, es claro que el efecto técnico atribuible a las diferencias estructurales entre los compuestos aquí reclamados y los divulgados en D1, radica en que los compuestos (Ie) y (S)-Ie de las Reivindicaciones 1 y 2, así como las composiciones reclamadas en las Reivindicaciones 3 a 25 no examinadas, exhiben efectividad contra ectoparásitos por 110 días, así como una acción más rápida. (...)

Además, los compuestos de la presente invención demuestran una eficacia mejorada en comparación con D2, ya que la formulación inyectable con Afoxolaner muestra una eficacia máxima contra Rhipicephalus microplus hasta el día 40, y después de ese período la eficacia cae sustancialmente, tanto que para el día 70, dicha eficacia fue tan solo del 3%. Por el contrario, las composiciones según la presente invención fueron activas frente a Rhipicephalus microplus durante 110 días. (...)

En consecuencia, nada en D1 o D2 motivaría a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar compuestos de isoxazolina caracterizados en su estructura por comprende un anillo naftaleno y un resto fenilo trisustituido.”

Se aclara que, tras los argumentos presentados por el solicitante D1 y D2 no son empleados en el presente examen de patentabilidad, ya que no anticipan la composición reclamada en las reivindicaciones 7 a 25 (Radicado No NC2022/0015974 del 08 de noviembre de 2022), teniendo en cuenta los resultados mostrados en las tablas 1 y 2 de la descripción, así como en los ensayos adicionales presentados como respuesta al Oficio N° 9809 de 24 de junio de 2022.

No obstante, se aclara que las reivindicaciones 1 a 6 son anticipadas por el documento NC2017/0010065 afectando su novedad, tal y como se observa en el numeral 6 del presente Oficio.

Oficio N° **20189** de **9 de diciembre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

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, 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° 20189 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0012533		1°		2°	x	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/019239		24 de febrero de 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 25					
Palabras clave utilizadas				Busqueda por estructura, antiparasitic, pesticide					
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⁾		
SIPI STNext ISR	NC2017/0010065 WO2016164487	08/04/2015 prioridad	1-6	Rev. 6, 8			X, P		
	NC2017/0008584 WO2016138339	26/02/2015 prioridad	-				P		
ISR SIPO	JP2016145160	12/08/2016	-				P		
	WO2011157733	22/12/2011	-				A		
ISR SIPO JPO	WO2009002809	31/12/2008	-				A		
ISR	WO2007079162	12/07/2007	-				A		
	WO2013119442	15/08/2013	-				A		
	WO2014189837	27/11/2014	-				A		
	WO2013039948	21/03/2013	-				A		
	WO2014039475	13/03/2014	-				A		
Derwent	WO2011075591	23/06/2011	-				A		
Patbase	WO2005085216	15/09/2005	-				A		
	WO2007079162	12/07/2007	-				A		
STNext	WO2007125984	08/11/2007	-				A		
	WO2007075459	05/07/2007	-				A		
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del									



Oficio N° 20189 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012533

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. “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: (25/11/2022)	

