

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 15243**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/11-064614

**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 25 de mayo de 2011, con el N° 11-064614-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Therevance, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE 4-[2-(2-FLUOROFENOXIMETIL)FENIL]PIPERIDINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/064308 del 13 de noviembre de 2009.

**SEGUNDO:** Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 636 del 20 de enero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 20130, notificado por fijación en lista el 6 de noviembre de 2012, se requirió a la 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-064614-00007-0000 del 13 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 28 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo 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.*"

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 15243**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/11-064614

**5.1. Objeto de la invención.**

El problema técnico planteado consiste en la necesidad de suministrar agentes útiles para tratar desordenes relacionados con el dolor. Para resolver este problema técnico se presentan derivados de 4-[2-(2-fluorofenoximetil)fenil]piperidina de fórmula (I), los cuales son activos como moduladores de la recaptación de serotonina.

**5.2 Determinación del estado de la técnica.**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de noviembre de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento   | Título                                                                         | Fecha de radicación* |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | CO 11-56556 | FORMA CRISTALINA DE UN COMPUESTO DE 4-[2-(2-FLUOROFENOXIMETIL)FENIL]PIPERIDINA | 09/05/2011           |

\* Art. 16 Dec. 486: Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

D1<sup>1</sup> divulga la sal clorhidrato cristalina de 4-[2-(2,4,6-trifluorofenoximetil)fenil]piperidina y composiciones que comprenden dicha sal, procesos e intermediarios para prepararla (resumen).

**5.3. Novedad.**

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad*

1<sup>1</sup>URL:<http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php?buscando=rad&vanno=11&vnum=56556&vcon=%20%20&vcos=0&vtemaa=0>

Página 2 de 6

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:  
Cod Verificación: 1158793313

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000  
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020  
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15243  
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

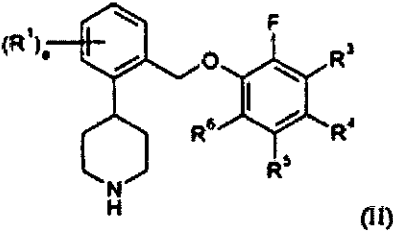
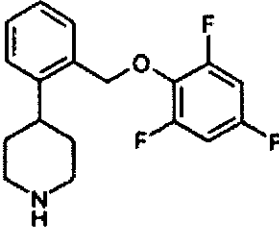
Rad. PCT/11-064614

reconocida".

En el presente caso, el compuesto y composiciones que lo contienen reclamadas en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que la reivindicación 16 está referida a: "Un compuesto de fórmula II" (Ver página 7 del radicado N° 11-064614-00007-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

| Características esenciales                                                                                                                                                                       | D1                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Derivados de la fórmula (I), o sus sales farmacéuticamente aceptables.</div> <div></div> <div>(II)</div> | <div>Compuesto 4[2-(2,4,6-trifluorofenoximetil)fenil]piperidina y su sal clorhidrato</div> <div></div> <div>Resumen, pág. 30, ejemplo 1.</div> |
| a es 0                                                                                                                                                                                           | Ver figura                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>R<sup>3</sup> y R<sup>5</sup> son H.</div> <div>R<sup>4</sup> y R<sup>6</sup> son flúor.</div>                                                                                              | Ver figura                                                                                                                                                                                                                         |

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 16 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. Las reivindicaciones dependientes 17 a 21 no mencionan alguna característica que haga nuevo a los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 15243**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/11-064614

Del mismo modo, la anterioridad divulga composiciones farmacéuticas que contienen una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto clorhidrato de 4[2-(2,4,6-trifluorofenoximetil)fenil]piperidina (Págs. 22, 23 y 35) junto con cualquier portador o excipiente, y se puede administrar en combinación con uno o más agentes terapéuticos adicionales como agentes anti-Alzheimer, anticonvulsivos, antidepresivos, agentes anti-Parkinson, inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina duales, agentes antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la recaptación de norepinefrina, agonistas opioides, antagonistas opioides, inhibidores de la recaptación de la serotonina selectivos, bloqueadores de los canales de calcio simpatolíticos, y combinaciones de los mismos (Pág. 28). En consecuencia, las composiciones de las reivindicaciones 26 a 28 carecen de novedad.

En relación con la respuesta presentada por la solicitante, esta argumenta que se solicita tener en cuenta las modificaciones de la reivindicación principal, en donde se ha excluido de protección el compuesto 4[2-(2,4,6-trifluorofenoximetil)fenil]piperidina y la sal clorhidrato del mismo, con el fin de diferenciar la materia en la presente invención del estado del arte. Al respecto, esta Superintendencia encuentra que si bien el solicitante retira del alcance de la reivindicación independiente 1 el compuesto 4[2-(2,4,6-trifluorofenoximetil)fenil]piperidina y la sal clorhidrato, dicho compuesto se encuentra nuevamente incluido en la solicitud a partir de la reivindicación independiente 16 como se explicó en la evaluación de novedad y por lo tanto las reivindicaciones 16 y sus dependientes 17 a 21 no pueden considerarse nuevas. Del mismo modo, las reivindicaciones 26 a 28 que dependen de la reivindicación 16 carecen de novedad al abarcar composiciones y combinaciones que contienen el compuesto 4[2-(2,4,6-trifluorofenoximetil)fenil]piperidina y la sal clorhidrato.

**SEXTO:** Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 15 y 22 a 25, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 16 a 21 y 26 a 28, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

**SÉPTIMO:** Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DE 4-[2-(2-FLUOROFENOXIMETIL)FENIL]PIPERIDINA COMO MODULADORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA".

Página 4 de 6

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Cod Verificación: 1158793313

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000  
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020  
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. Colombia

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 15243**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/11-064614

**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 DE 4-[2-(2-FLUOROFENOXIMETIL)FENIL]PIPERIDINA COMO  
MODULADORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA "**

**Clasificación IPC:** H01H63/00 // 67/00 // 11/00; G05G5/05; C07D211/22.

**Reivindicación(es):** 1 a 15 y 22 a 25 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-064614-00007-0000.

**Titular(es):** THERAVANCE, INC.

**Domicilio(s):** South San Francisco, California, Estados Unidos de América.

**Inventor(es):** Lori Jean Patterson, Eric L. Stangeland, Sheila Zipfel y Daniel D. Long.

**Prioridad(es) N°:** 61/114,541 **Fecha:** 14 de noviembre de 2008 **País:** US.

**Solicitud internacional N°:** PCT/US2009/064308 **Fecha:** 13 de noviembre de 2009.

**Vigente desde:** 13 de noviembre de 2009 **Hasta:** 13 de noviembre de 2029.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 16 a 21 y 26 a 28, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** 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 CUARTO:** Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

**ARTÍCULO QUINTO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es)

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 15243**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/11-064614

Theravance, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 05 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN**

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✍  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✍  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✍  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✍