

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82500

Ref. Expediente N° NC2017/0005498

Por la cual se otorga parcialmente 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 31 de mayo de 2017, con el N° NC2017/0005498, por MINERVA NEUROSCIENCES INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 2-((1-(2(4-FLUOROFENIL)-2-OXOETIL) PIPERIDIN-4-IL)METIL)ISOINDOLIN-1-ONA PARA TRATAR LA ESQUIZOFRENIA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2015/062985 del 30 de noviembre de 2015.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 805 el 20 de septiembre de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7754, notificado el 25 de junio de 2018, 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° NC2017/0005498 el 14 de septiembre de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 17 que reemplazan las originalmente presentadas. 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 15 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005498 del 14 de septiembre de 2018, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que por otra parte, las reivindicaciones 16 a 17 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005498 del 14 de septiembre de 2018, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Página 1 de 4

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

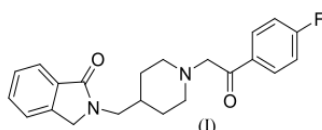
Resolución N° 82500

Ref. Expediente N° NC2017/0005498

6.1 Objeto de la Invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos inhibidores de los receptores 5-HT_{2A} y alfa1/sigma2 adrenérgicos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una forma cristalina del compuesto (I):



6.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”*.

Las reivindicaciones 16 y 17 no están sustentadas en la memoria descriptiva, toda vez que las combinaciones de ingredientes activos mediante de kit partes deben probar un efecto sinérgico, la mera yuxtaposición de ingredientes no es suficiente para superar el requisito de nivel inventivo.

6.3. Reivindicaciones (Art. 28 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82500

Ref. Expediente N° NC2017/0005498

utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”.

En el caso particular, la descripción no desarrolla kit de partes que comprendan al compuesto reclamado combinado con un segundo agente activo. La mera mención de la posibilidad de dicha combinación dentro del acápite descriptivo no es suficiente elemento técnico para ostentar el beneficio patentario sobre el kit de partes reclamado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “FORMA CRISTALINA A DEL COMPUESTO 2-((1-(2(4-FLUOROFENIL)-2-OXOETIL) PIPERIDIN-4-IL)METIL)ISOINDOLIN-1-ONA COMO INHIBIDOR DE LOS RECEPTORES 5-HT2A Y ALFA1/SIGMA2 ADRENÉRGICOS”.

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:

“FORMA CRISTALINA A DEL COMPUESTO 2-((1-(2(4-FLUOROFENIL)-2-OXOETIL) PIPERIDIN-4-IL)METIL)ISOINDOLIN-1-ONA COMO INHIBIDOR DE LOS RECEPTORES 5-HT2A Y ALFA1/SIGMA2 ADRENÉRGICOS”

Clasificación IPC: C07D 401/06, A61P 25/00, A61K 9/00, A61K 31/454.

Reivindicación(es): 1 a 15 incluida(s) en el radicado bajo el No NC2017/0005498 del 14 de septiembre de 2018.

Titular(es): MINERVA NEUROSCIENCES INC.

Domicilio(s): 1601 TRAPELO ROAD, SUITE 284 WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): Remy LUTHRINGER, Masahiro OKUYAMA, Nadine NOEL, Sandra WERNER.

Prioridad(es) N° 02/12/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/086,691. 29/10/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/248,071.

Solicitud internacional N°: PCT/US2015/062985 **Fecha:** 30 de noviembre de 2015.

Vigente desde: 30 de noviembre de 2015 **Hasta:** 30 de noviembre de 2035.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82500

Ref. Expediente N° NC2017/0005498

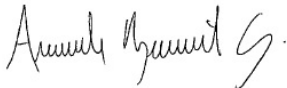
ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 16 a 17 incluidas en el radicado bajo el NC2017/0005498 del 14 de septiembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

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: Notificar el contenido de la presente resolución a MINERVA NEUROSCIENCES INC., advirtiéndoles 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., a los 7 de noviembre de 2018



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO