

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16033

Ref. Expediente N° NC2017/0004649

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de mayo de 2017, con el N° NC2017/0004649, por SAGE THERAPEUTICS INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SNC”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2015/056054 del 16 de octubre de 2015.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 810 el 10 de noviembre de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que una vez adelantado el trámite establecido por la Decisión 486 de 2000, esta Superintendencia determinó conceder el privilegio del derecho de patente para la solicitud referida en el considerando primero de este acto administrativo, mediante la Resolución N° 220256 del 16 de octubre de 2019.

CUARTO: Que dentro del término de notificación y ejecutoria del acto administrativo, referido en el considerando anterior, el Titular presentó las siguientes solicitudes: i) el 26 de noviembre de 2019 bajo el radicado N° NC2019/0013238 una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio y ii) el 27 de noviembre de 2019 mediante el radicado N° NC2019/0013322 una solicitud divisional; todas respecto de la solicitud referida en el considerando primero de este acto administrativo.

QUINTO: Que esta Oficina procedió mediante el Oficio N° 10264 del 21 de agosto de 2020 a solicitar la autorización para revocar la Resolución N° 220256 del 16 de octubre de 2019 en los términos del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma se recibió respuesta el 21 de septiembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0009850, en donde se autorizó la revocatoria del precitado acto administrativo de concesión y de manera adicional manifestó lo siguiente “*presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio que consta de dos (2) reivindicaciones y que comprende las reivindicaciones 1 a 2 del pliego reivindicatorio radicado el 30 de septiembre de 2019 en respuesta al oficio de fondo No. 2748, para las cuales su despacho no ha notificado objeciones con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486*”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 y 2 indicadas en la respuesta del 21 de septiembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0009850, se corresponden con las que en su momento fueron presentadas el 30 de septiembre de 2019 bajo el radicado N° NC2017/0004649 como respuesta al Oficio N° 2748, notificado el 21 de mayo de 2019, es preciso indicar que

Resolución N° 16033

Ref. Expediente N° NC2017/0004649

esta Oficina acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

SÉPTIMO: 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.”*

OCTAVO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 y 2 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0009850 el 21 de septiembre de 2020, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren al compuesto (3 α ,5 β)-3-Hidroxi-3-metil 21-(5-metil-2H-tetrazol-2-il)pregnan-20-ona y su composición, que difiere del estado de la técnica más cercano, WO1995021617, en que en el compuesto de la solicitud comprende un anillo de 5-metiltetrazol mientras que el compuesto divulgado en D1 comprende un anillo de triazol. Adicionalmente, esta diferencia no se encuentra sugerida en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto presentar un IC₅₀ menor a 10 nM en el ensayo de unión [³⁵S]-TBPS in vitro y actividad anticonvulsiva. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 y 2 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.

NOVENO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0009850 el 21 de septiembre de 2020 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **“(3 α ,5 β)-3-HIDROXI-3-METIL-21-(5-METIL-2H-TETRAZOL-2-IL)PREGNAN-20-ONA Y SUS COMPOSICIONES COMO MODULADORES DEL RECEPTOR GABA”**.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

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:

“(3 α ,5 β)-3-HIDROXI-3-METIL-21-(5-METIL-2H-TETRAZOL-2-IL)PREGNAN-20-ONA Y SUS COMPOSICIONES COMO MODULADORES DEL RECEPTOR GABA”

Clasificación IPC: A01N 51/00

Reivindicaciones: 1 y 2 incluidas en el radicado bajo el No NC2020/0009850 el 21 de septiembre de 2020, de acuerdo al anexo 1.

Titular(es): SAGE THERAPEUTICS INC.



Resolución N° 16033

Ref. Expediente N° NC2017/0004649

Domicilio(s): 215 First Street, Cambridge, MA 02142, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): Boyd L. HARRISON, Gabriel MARTINEZ BOTELLA, Albert Jean ROBICHAUD y Francesco Gerald SALITURO

Prioridad(es) N° 16/10/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/064,961

Solicitud internacional N°: PCT/US2015/056054 **Fecha:** 16 de octubre de 2015.

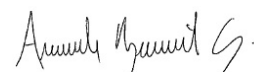
Vigente desde: 16 de octubre de 2015 **Hasta:** 16 de octubre de 2035

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a SAGE THERAPEUTICS 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 23 de marzo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.03.23
17:05:03 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



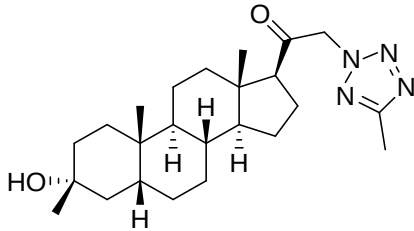
Resolución N° 16033

Ref. Expediente N° NC2017/0004649

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto representado por la fórmula:



, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

