

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **48613**

Ref. Expediente N° NC2019/0005059

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 16 de mayo de 2019, con el N° NC2019/0005059, por Lundbeck La Jolla Research Center, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “INHIBIDORES DE MAGL”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/061868 del 15 de noviembre de 2017.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 861 el 31 de mayo de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14288, notificado el 20 de noviembre de 2020, 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° NC2019/0005059 el 16 de febrero de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 12 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 12 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0005059 el 16 de febrero de 2021, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior toda vez que refieren compuestos de fórmula (I), que difiere del estado de la técnica más cercano, WO2016149401, en las sustituciones y núcleo central para los compuestos derivados de (trifluorometil)(bencil)-piperazina-1-carboxilato, así como la especificidad en su actividad. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia un efecto



Resolución N° 48613

Ref. Expediente N° NC2019/0005059

mejorado y específico como moduladores de la enzima monoacilglicerol lipasa (MAGL) para el tratamiento del dolor (Descripción, pág. 126-127, Tabla 2; pág. 127-128, Tabla 3). Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0005059 el 30 de septiembre de 2020 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE (TRIFLUOROMETIL) (FENIL)–PIPERAZIN-1-CARBOXILATO Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”.

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:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE (TRIFLUOROMETIL) (FENIL)–PIPERAZIN-1-CARBOXILATO Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”

Clasificación IPC: C07D 498/08, C07D 471/10, C07D 295/205, C07D 403/04, C07D 295/26

Reivindicaciones: 1 a 12 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0005059 el 16 de febrero de 2021, de acuerdo con el anexo 1.

Titular: H. LUNDBECK A/S.

Domicilio: OTTILIAVEJ 9, DK 2500 VALBY, DINAMARCA.

Inventores: Cheryl A. GRICE, Daniel J. BUZARD y Michael B. SHAGHAFI.

Prioridad N° 16/11/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/423,099.

Solicitud internacional N°: PCT/US2017/061868 **Fecha:** 15 de noviembre de 2017.

Vigente desde: 15 de noviembre de 2017 **Hasta:** 15 de noviembre de 2037.

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.

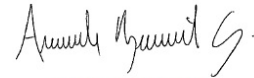
Resolución N° 48613

Ref. Expediente N° NC2019/0005059

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a Lundbeck La Jolla Research Center, 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 2 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.08.02
17:02:57 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



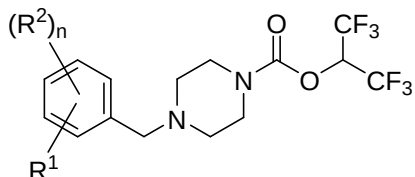
Resolución N° 48613

Ref. Expediente N° NC2019/0005059

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (I):



Fórmula (I);

en la que:

R¹ es -OR³;

cada R² se selecciona independientemente de alquilo C₁₋₆, halógeno, haloalquilo C₁₋₆;

R³ es -(CR⁶R⁷)_m-R⁸;

cada R⁶ y R⁷ cada uno se selecciona independientemente de H;

R⁸ es -C(O)OR⁹;

R⁹ es H;

m es 1, 2, 3 o 4; y

n es 0, 1, 2, 3, o 4;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que m es 1, 2, o 3.

3. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que m es 1.

4. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que m es 2.

5. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que m es 3.

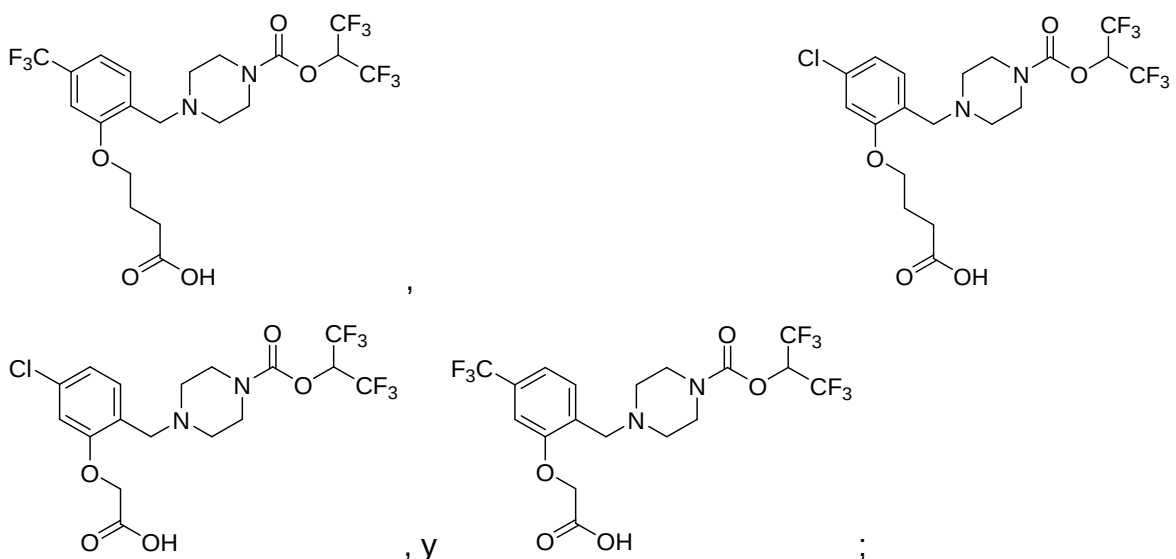
6. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R⁶ y R⁷, junto con el carbono al cual se unen, forman un anillo cicloalquilo C₃₋₆.



Resolución N° 48613

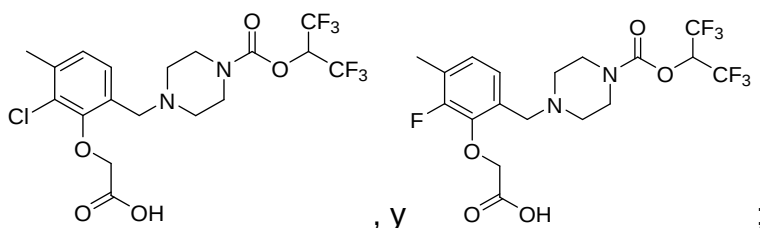
Ref. Expediente N° NC2019/0005059

7. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R⁹ es H.
8. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que n es 1.
9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R² es -CF₃.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que tiene la estructura seleccionada de:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que tiene la estructura seleccionada de:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y por lo menos un excipiente farmacéuticamente aceptable del mismo.