

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51021

Ref. Expediente N° NC2019/0005045

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

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 16 de mayo de 2019, con el N° NC2019/0005045, por H. LUNDBECK A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE MAGL”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/061875 del 15 de noviembre de 2017.

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.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1698, notificado el 10 de febrero de 2022, 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0005045 el 21 de junio de 2022, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 3 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.

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*”.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 3 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0005045 el 21 de junio de 2022, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a una forma cristalina de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, que difiere del estado de la técnica más cercano, WO2013103973, en su patrón de difracción de rayos X y en que la forma cristalina es una sal monohidrocloreto o una sal de fumarato. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto relacionado con una mayor solubilidad, un aumento de 5 veces en la velocidad de disolución y mayor estabilidad de la sal de HCl. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.



Resolución N° 51021

Ref. Expediente N° NC2019/0005045

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 3 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.

SÉPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0005045 el 16 de mayo de 2019, tituló la invención como: “FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE MAGL”. Sin embargo, no se acepta porque no representa de forma adecuada la materia reclamada, por lo tanto, de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención quedará de la siguiente manera: “SALES CRISTALINAS DE 4-(2-(PIRROLIDIN-1-IL)-4-(TRIFLUOROMETIL)BENCIL)PIPERAZIN-1-CARBOXILATO DE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROPROPAN-2-ILO, INHIBIDORAS DE LA MONOACILGLICEROL LIPASA (MAGL)”.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: 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:

“SALES CRISTALINAS DE 4-(2-(PIRROLIDIN-1-IL)-4-(TRIFLUOROMETIL)BENCIL)PIPERAZIN-1-CARBOXILATO DE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROPROPAN-2-ILO, INHIBIDORAS DE LA MONOACILGLICEROL LIPASA (MAGL)”

Clasificación IPC: C07D 403/00, C07D 213/55.

Reivindicaciones: 1 a 3 incluidas en el radicado bajo el No NC2019/0005045 el 21 de junio de 2022, de acuerdo con el anexo 1.

Titular: H. LUNDBECK A/S.

Domicilio: Ottiliavej 9, 2500, Valby VALBY KØBENHAVN DINAMARCA.

Inventores: Cheryl A. GRICE, Todd K. JONES, Kurt G. GRIMM, Jacqueline Lorayne BLANKMAN, Channing Rodney BEALS.

Prioridad N°: 16/11/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/423,126.

Solicitud internacional N°: PCT/US2017/061875 **Fecha:** 15 de noviembre de 2017.

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

ARTÍCULO 2: 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° **51021**

Ref. Expediente N° NC2019/0005045

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a H. LUNDBECK A/S, 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 29 de julio de 2022



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.08
09:03:20 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Una forma cristalina de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, en donde la forma cristalina es sal monohidrocloruro de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, Forma 2, que tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo (XRPD) con picos característicos en 8.6 ° 2-Theta, 9.2 ° 2-Theta, 9.5 ° 2-Theta, 11.7 ° 2-Theta, 12.6 ° 2-Theta, 14.3 ° 2-Theta, 15.6 ° 2-Theta, 16.2 ° 2-Theta, 16.7 ° 2-Theta, 17.2 ° 2-Theta, 18.5 ° 2-Theta, 19.0 ° 2-Theta, 19.6 ° 2-Theta, 19.8 ° 2-Theta, 20.4 ° 2-Theta, 20.7 ° 2-Theta, 21.6 ° 2-Theta, 22.5 ° 2-Theta, 23.5 ° 2-Theta, y 27.7° 2-Theta.
2. Una forma cristalina de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, en donde la forma cristalina es sal de fumarato de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo que tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo (XRPD) con picos característicos en 7.1 ° 2-Theta, 8.0 ° 2-Theta, 12.2 ° 2-Theta, 12.8 ° 2-Theta, 14.2 ° 2-Theta, 14.4 ° 2-Theta, 17.2 ° 2-Theta, 17.7 ° 2-Theta, 18.0 ° 2-Theta, 18.4 ° 2-Theta, 18.8 ° 2-Theta, 20.0 ° 2-Theta, 20.2 ° 2-Theta, 20.7 ° 2-Theta, 21.3 ° 2-Theta, 23.4 ° 2-Theta, 24.4 ° 2-Theta, 26.0 ° 2-Theta, 27.6 ° 2-Theta, 29.5° 2-Theta.
3. Una composición farmacéutica que comprende la forma cristalina de cualquiera de las reivindicaciones 1-2, y al menos un ingrediente inactivo seleccionado de vehículos, diluyentes y excipientes farmacéuticamente aceptables.

