

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1770

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-144140

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 ante esta Superintendencia el 16 de diciembre de 2009 con el N° 09-144140-00000-0000, por la sociedad INCYTE CORPORATION, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada *“METABOLITOS DEL INHIBIDOR DE JANUS QUINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d]PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANONITRILLO”*, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/066658 del 12 de junio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 625 del 21 de febrero de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14156 y notificado por fijación en lista el 14 de agosto 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 visibles a folios 97 y 98 del cuaderno administrativo, 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° 09-144140-00006-0000 del 02 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 3 (Fl. 101) que reemplazan 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 15 literal b) de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.”*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 3 contenidas en el folio 101, no cumplen con lo estipulado en el artículo 15 literal b) de la Decisión 486. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1770

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-144140

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en la necesidad de compuestos para el tratamiento de enfermedades mediadas por janus quinasa. Para solucionar este problema, la presente solicitud proporciona metabolitos derivados de 7H-pirrolo(2,3-d)pirimidin-4-il como inhibidores de janus quinasa.

6.2. No se consideran invenciones.

La reivindicación 1 (FI: 101) que se refiere a los compuestos: 3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(3-hidrox ciclopentil)propanonitrilo, 3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(2-hidrox ciclopentil)propanonitrilo y 3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(3-oxaciclopentil)propanonitrilo, no es una invención porque se trata de metabolitos aislados de muestras de orina de rata o perro (ver la descripción Pág. 6, FI. 29), por lo tanto, son compuestos biológicos aislados de un ser vivo que están excluidos de patentabilidad por lo que no se consideran invenciones.

De igual modo, las reivindicaciones 2 y 3 que se relacionan con una composición que comprende uno de los compuestos de la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable, tampoco se consideran invenciones puesto que la característica esencial es el principio activo que es un compuesto aislado de un ser vivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual "los metabolitos revelados en la presente invención no corresponden a compuestos biológicos que se encuentren en la naturaleza, toda vez que dichos metabolitos no pueden ser encontrados y aislados de un organismo vivo sin que previamente haya habido una administración expresa a dicho organismo del compuesto químico precursor", vale la pena aclarar que los metabolitos son sustancias que quedan después del metabolismo de un fármaco por parte del ser vivo, en este caso, rata y perro, por lo que los metabolitos presentes en la orina analizada en la presente solicitud sí corresponden a material biológico existente en la naturaleza¹. Por el hecho de atribuirse una actividad farmacológica o terapéutica a metabolitos aislados, no significa que pierdan su característica de ser material biológico existente en la naturaleza².

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

1 [http://www.eefb.ucr.ac.cr/Revistas/Agronomia_Mesoamericana/Vol.%2017\(2\)%202006/articulos/Garcia-metabolitos.pdf](http://www.eefb.ucr.ac.cr/Revistas/Agronomia_Mesoamericana/Vol.%2017(2)%202006/articulos/Garcia-metabolitos.pdf)

2 <http://anguiano.8m.com/Rosy/Farmacologia%20General%20Agosto%202006/ADME/Metabolismo.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1770

Por la cual se deniega una patente de invención

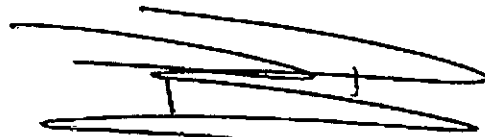
Rad. PCT/09-144140

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "METABOLITOS DEL INHIBIDOR DE JANUS QUINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d]PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANONITRILLO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Incyte Corporation, entregándole copia de la misma y 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com,
jllcco@lloredacamacho.com

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓