

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-144140- -00006-0000

Fecha: 2012-11-02 16:13:10 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 3

Re: PI.-**INCYTE CORPORATION**.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**METABOLITOS DEL INHIBIDOR DE JANUS QUINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d]PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANONITRILO**".-Clase **C07D 487/04**.-Expediente número **09-144.140**.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 14 de Agosto de 2012.

2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el Señor Examinador bajo los acápites de no es una invención y excepciones a la patentabilidad, me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, por medio de lo cual se superan completamente dichas objeciones.

3. **NO ES UNA INVENCION**

De acuerdo con el señor Examinador, la materia revelada en las reivindicaciones 1 y 2 no corresponde a una invención porque se trata de metabolitos aislados de muestras de orina de rata o perro, esto es, se trata de compuestos biológicos aislados de un ser vivo que están excluidos de patentabilidad.

Así mismo, el señor Examinador asevera que las composiciones reveladas en las reivindicaciones 3 y 4 tampoco corresponden a una invención porque se refieren a composiciones caracterizadas porque comprenden los compuestos de las reivindicaciones 1 y 2, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.

Con respecto a lo anterior atentamente me permito presentar ante ese Despacho las siguientes consideraciones técnicas:

- Los compuestos revelados en la reivindicación 1 de la presente invención, esto es, los compuestos:
-3-(4-(7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(3-hidroxiciclopentil)propanonitrilo,

-3-(4-(7H-pirrol o[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(2-hidroxiciclopentil)propanonitrilo, y,

-3-(4-(7H-pirrol o[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(3-oxociclopentil)propanonitrilo

Son metabolitos derivados del compuesto (R)-3-(4-(7H-pirrol o[2,3-d]pirimidin-4-il)-1h-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanonitrilo.

- De conformidad con lo anterior es claro que el sistema metabólico de un organismo vivo (entre otros los perros y los ratones) podría estar en capacidad de generar dichos metabolitos únicamente si el compuesto químico del cual se derivan ha ingresado por cualquier medio a dicho organismo vivo, toda vez que éste último no tiene la capacidad de sintetizar el compuesto químico precursor.
- Visto lo anterior, es claro que -contrario a lo afirmado por el señor Examinador- 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.

En efecto, de manera general puede afirmarse que el sistema metabólico de los organismos vivos tiene la capacidad de convertir los compuestos químicos extraños que ingresen a dicho organismo en derivados fácilmente eliminables a través de la orina o la bilis, razón por la cual es evidente que tales derivados no hacen parte de la naturaleza, esto es, no se encuentran per se en la naturaleza, y únicamente son el resultado de la administración previa a un organismo vivo del compuesto precursor.

- Ahora bien, adicional a lo planteado previamente considero de gran importancia destacar ante ese Despacho que los procesos de síntesis que permiten obtener en el laboratorio los tres compuestos químicos revelados en la solicitud de patente en cuestión se encuentran plenamente revelados en las páginas 8 a 11 de la descripción.
- Por último y de conformidad con lo mencionado previamente, considero relevante señalar que las composiciones reveladas en la nueva reivindicación 2 de la solicitud de patente en cuestión corresponden a materia patentable debido a que los elementos que las componen no caen dentro de la materia considerada como no invención de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000.

Visto lo anterior, atentamente me permito solicitar a ese Despacho la reconsideración de las objeciones realizadas a éste respecto.

4. EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD

De acuerdo con el señor Examinador las reivindicaciones 5 a 53 no son patentables de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486 de 2000.

Atendiendo a lo anterior, el solicitante ha decidido eliminar las reivindicaciones 5 a 53 actualmente presentadas, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

Adicionalmente me permito señalar que el solicitante también ha decidido eliminar la reivindicación 2 original, razón por la cual el nuevo capítulo reivindicatorio está conformado por 3 reivindicaciones.

5. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, y de conformidad con los argumentos técnicos presentados para demostrar el sustento de la materia técnica reivindicada en la descripción de la solicitud, resulta completamente claro que se han superado las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico, y por lo tanto, dicha invención es merecedora del privilegio de patente solicitado.

6. Anexo al presente memorial me permito presentar una copia del nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está compuesto por tres (3) reivindicaciones y reemplaza al documento presentado originalmente.

7. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: **notificacionespatentes@lloredacamacho.com**

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado entre:
 - 3-(4-(7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(3-hidroxiciclopentil)propanonitrilo;
 - 3-(4-(7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(2-hidroxiciclopentil)propanonitrilo; y
 - 3-(4-(7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-(3-oxociclopentil)propanonitrilo,

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.
2. Una composición caracterizada porque comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.
3. La composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque es adecuada para la administración oral.