

1

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-144142-00006-0000

Fecha: 2012-11-01 16:39:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Re: P1.-**INCYTE CORPORATION.**-Solicitud de Patente de
Invención en Fase Nacional PCT para "**SALES DE (R)-3-(4-**
(7H-PIRROLO[2,3-d]PIRIMIDIN-4-IL)1H-PIRAZOL-1-IL)-3-
CICLOPENTILPROPANITRILO".-Clase **C07D 487/04.-**
Expediente número **09-144.142.-**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho y 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 excepciones a la patentabilidad y claridad del título y las reivindicaciones, 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. **Excepción a la patentabilidad**

De acuerdo con el señor Examinador las reivindicaciones 10 a 60 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 10 a 60 actualmente presentadas**, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

4. **Título de la solicitud**

El señor Examinador afirma que el título no debe mencionar la actividad o aplicación del producto que se desea proteger, sugiriendo hacer la corrección necesaria.

En respuesta a lo anterior me permito señalar que el solicitante ha decidido reemplazar el título presentado originalmente: '*Sales del inhibidor de janus cinasa (R)-3-(4-(7H-pirroló[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo*', por el nuevo título: '*Sales de (R)-3-(4-(7H-pirroló[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo*', con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

5. **Claridad del capítulo reivindicatorio**

De otro lado, el señor Examinador ha objetado la claridad del capítulo reivindicatorio aduciendo lo siguiente:

- ***"De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, se debe especificar la sal del compuesto que está completamente revelada y sustentada en la descripción; por lo cual se sugiere que se haga la restricción a sales de fosfato o de ácido fosfórico para mayor claridad y concisión"***

Frente a este particular me permito aclarar que, -contrario a lo señalado por el señor Examinador en su Concepto Técnico-, en la descripción de la solicitud se revelan en detalle la síntesis y caracterización de cada una de las tres sales reivindicadas, esto es, las sales maleato, fosfato y sulfato del compuesto (R)-3-(4-(7H-pirroló[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo.

En efecto, en el ejemplo 1 de la descripción (páginas 27 y 28) se divulgan los detalles experimentales de la síntesis y caracterización de la sal de ácido maleico de (R)-3-(4-(7H-pirroló[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo. Por su parte, en el ejemplo 2 de la descripción (página 28) se divulgan los detalles experimentales de la síntesis y caracterización de la sal de ácido fosfórico de (R)-3-(4-(7H-pirroló[2,3-

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo. Finalmente, en el ejemplo 3 de la descripción (páginas 28 y 29) se divulgan los detalles experimentales de la síntesis y caracterización de la sal de ácido sulfúrico de (R)-3-(4-(7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo.

Visto lo anterior, atentamente me permito solicitar al señor Examinador la reconsideración de las objeciones realizadas a éste respecto.

“En la reivindicación 5 se debe eliminar el término “sustancialmente”. Se debe aclarar si la sal fue aislada o fue sintetizada”

En respuesta a lo anterior me permito señalar que el solicitante ha decidido eliminar la reivindicación 5 actualmente presentada, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

Finalmente y de conformidad con lo mencionado previamente me permito manifestar que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que es claro, conciso y encuentra pleno sustento en la descripción de la solicitud.

6. 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.

7. Anexo al presente memorial me permito presentar una copia del nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está compuesto por ocho (8) reivindicaciones y reemplaza al documento presentado originalmente.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

8. 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 LLORED A RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Incyte Corp.
Exp. 09-144.142

REIVINDICACIONES

1. Una sal caracterizada porque se selecciona de:

Sal de ácido maleico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopropanitrilo;

Sal de ácido sulfúrico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopropanitrilo; y

Sal de ácido fosfórico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopropanitrilo.

2. La sal de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque es sal de ácido maleico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo.

3. La sal de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque es sal de ácido sulfúrico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo.

4. La sal de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque es sal de ácido fosfórico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo.

5. Un método para preparar una sal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque comprende combinar (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo con ácido maleico, ácido sulfúrico o ácido fosfórico.

6. Una composición caracterizada porque comprende al menos una sal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.

7. La composición de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque es adecuada para administración oral o tópica.

8. La composición de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque es adecuada para la administración tópica.