

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13470

Ref. Expediente N° 16051256

Señor(a)
INCYTE CORPORATION
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/049940				
Fecha de Presentación Internacional	6 de agosto de 2014				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° 16-51256-0000-0000	29/febrero/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° 16-51256-0000-0000	29/febrero/2016
	Radicado N° 16051256	10/agosto/2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/863,325 Fecha: 7 de agosto de 2013	
	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/913,066 Fecha: 6 de diciembre de 2013	

Oficio N° 13470

Ref. Expediente N° 16051256

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 17 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 16051256 del 10 de agosto de 2016).

Título de la solicitud: “FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA UN INHIBIDOR JAK1”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de formulaciones mejoradas para la administración de quinasas JAK.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una o más formas de dosificación de liberación prolongada que comprenden cada una {1-{1-[3-fluoro-2-(trifluorometil)isonicotinoil]piperidin-4-il}-3[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin 4 il) 1H-1 pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde dichas una o más formas de dosificación de liberación prolongada en conjunto proporcionan una dosificación oral diaria de 400 mg a 600 mg con respecto a la base libre de {1-{1-P-fluoro-2-(trifluorometil)isonicatinioillpiperidin-4-il}-3[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1 H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo o una sal farmacéuticamente aceptable de este, a un paciente.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/4045; A61K9/20.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

Oficio N° 13470

Ref. Expediente N° 16051256

El objeto de las reivindicaciones 1 a 17 del capítulo reivindicatorio modificado 16051256 del 10 de agosto de 2016 no es patentable de acuerdo con el Art citado. Toda vez que las reivindicaciones hacen referencia a “Una o más formas de dosificación” y la caracteriza porque “dichas una o más formas de dosificación de liberación prolongada en conjunto proporcionan una dosificación oral diaria de 400 mg a 600 mg con respecto a la base libre”, por lo cual la reivindicación se refiere esencialmente a un método de tratamiento que consiste en proveer una dosis de un fármaco a un paciente.

De igual forma, se aclara a la solicitante que si el objeto de reclamación es modificado a las composiciones farmacéuticas preparadas mediante el ejemplo 1, o ejemplificadas en SR1, SR2, SR3 o SR4, se aclara que estas formulaciones se encuentran afectadas en términos de patentabilidad por la divulgación contenida en los siguientes documentos:

- WO 2011112662, publicado el 15 de septiembre de 2011 que enseña composiciones farmacéuticas que comprenden el agente {1-{1-[3-fluoro-2-(trifluorometil)isonicotinoil]piperidin-4-il}-3[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin 4 il) 1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo (ejemplo 399).
- Vanjoutte (2012) 2489, “selective JAK1 Inhibition on the Treatment of Rheumatoid Arthritis: Proof of Concept with GLPG0634.
- WO2010039939, publicado el 8 de abril de 2010, que enseña una composición farmacéutica que comprende el compuesto de fórmula (I) que corresponde al agente objeto de la presente solicitud.
- US 2014135350 que discute una composición farmacéutica para el tratamiento de enfermedades autoinmunes de la piel entre otros desórdenes, donde dicha composición comprende el compuesto objeto de la presente solicitud.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Oficio N° 13470

Ref. Expediente N° 16051256

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ