

386

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

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

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMEF
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-054466- -00001-0000

Fecha: 2007-08-21 16:46:18 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

Re: P1.-**INCYTE CORPORATION**-Solicitud de Patente de
Invención en Fase Nacional PCT para "**COMPUESTOS DE
LACTAMA Y SU USO COMO FARMACÉUTICOS**".-Clase
C07D 487/04.-Expediente número **07-054.466.-**

1. Me refiero a la solicitud de la patente de la referencia, radicada ante ese Despacho el 30 de Mayo de 2007.
2. Atentamente, me permito presentar a ese Despacho el documento que acredita el traspaso que los autores de la patente de la referencia, hacen a favor de mí representado de sus derechos sobre el mismo, debidamente apostillado y junto con su Traducción Oficial debidamente legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el número 633035 de 23 de Julio de 2007.
3. Adicionalmente, me permito presentar a usted documentos completos de la Opinión Escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional, expedidos el 26 de Marzo de 2007, correspondiente a la solicitud internacional número PCT/US05/40550, actualmente en trámite de Fase Nacional en ese despacho, bajo el número de la referencia.
4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

391
387

TRADUCCIÓN OFICIAL
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS

TRASPASO

Legalización de un traspaso, documento escrito en inglés.

(firma: ilegible)

Certificado Notarial y Apostilla de la SECRETARÍA DE ESTADO DE MARYLAND (INCYTE CORPORATION), documentos también escritos en inglés.

EJECUCIÓN
Certificado Verificado y Autenticado
en el Condado de Baltimore, Maryland
los días 11 de junio de 2007
(firma: Ahmad Miski)
Notario Público

Esta traducción se realizó a solicitud del interesado a los 23 días del mes de julio de 2007.

G. A. Forster

Gerhard Alexander Forster Moreno
C.C. No. 79.392.484 de Bogotá
Traductor e Intérprete Oficial
Alemán e Inglés

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Intérprete Oficial
Resolución 0622 - Minjusticia 1995

-- 0 --

El Estado de Maryland

Oficina de la Secretaría de Estado

Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Intérprete Oficial
Resolución 0622 - Minjusticia 1995

392
388

2. ha sido firmado por **Robert P. Duckworth**
3. actuando en su condición de **Secretario de la Corte del Circuito para el Condado de Anne Arundel**
4. está provisto con el sello/estampilla de la **Corte del Circuito para el Condado de Anne Arundel**

Certificado

5. en Annapolis, Maryland
6. el 9º día de julio de 2007
7. por La Secretaria de Estado de Maryland

8. Sello: Sello redondo oficial en altorrelieve: Sello de la Oficina de la Secretaria de Estado de Maryland (con escudo)

9. Firma: (fdo.) Dennis C. (ilegible)

Secretario Interino de Estado

No. 200282

-- 0 --

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2007 JUL 23 A 11:16
Jefe de Legalizaciones
BOGOTÁ D.C.

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
63303
Bernard Forster
CIVILIANA LA ADECE EN EL
DOCUMENTOS ENSEMPENA
AS FUNCIONES INDICADAS

J. A. Forster
GERHARD ALEXANDER
FORSTER MORENO
Traductor e Interprete Oficial
Resolución 0622 - Minjusticia 1995

383
389

61869

Escudo del Condado de Anne Arundel – Maryland

Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel, Sct.

Yo, **ROBERT P. DUCKWORTH**, Secretario de la Corte del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland, una corte de registro, certifico por este medio que **Ahmad Miski** era una Notario Público en servicio/nombrado y calificado comenzando el 5º día de mayo de 2005.

En Testimonio de Lo Cual, yo he firmado e impreso el sello de la corte este 9º día de julio de 2007.

(fdo.) **ROBERT P. DUCKWORTH**

Robert P. Duckworth, Secretario

Corte del Circuito para el Condado de Anne Arundel, Maryland

Con aposición del sello redondo oficial en altorrelieve de la Corte del Circuito -

Condado de Anne Arundel – MD

ASSIGNMENT

The undersign,

YAO, Wenqing
HE, Chunhong
BURNS, David M.
ZHUO, Jincong
XU, Meizhong
ZHANG, Colin
QIAN, Ding-Quan
METCALF, Brian

domiciled in

Kennett Square, PA 19348
Boothwyn, PA 19061
Philadelphia, PA 19111
Boothwyn, PA 19061
Hockessin, DE 19707
Ambler, PA 19002
Newark, DE 19702
Moraga, CA 94556

hereby state under oath to be sole and true inventor
of

**LACTAM COMPOUNDS AND THEIR USE AS
PHARMACEUTICALS**

State, as well that assign, without reservations or
limitation, in favor of

Incyte Corporation

A corporation organized and existing under the laws
of Delaware

domiciled at

Experimental Station
Route 141 & Henry Clay Road
Building E336
Wilmington, DE 19880

all rights inherent to said invention, and that the
above mentioned corporation hereby is enabled to
apply, in its name, for the corresponding patent in the
Republic of Colombia.

[Handwritten signatures of the assignors]

TRASPASO

Los abajo firmados

Yao, Wenqing HE, Chunhong BURNS, David M.
ZHUO, Jincong XU, Meizhong ZHANG, Colin
QIAN, Ding-Quan METCALF, Brian
Domiciliado en
Kennett Square, PA 19348 Newark, DE 19702
Boothwyn, PA 19061 Moraga, CA 94556
Philadelphia, PA 19111
Boothwyn, PA 19061
Hockessin, DE 19707
Ambler, PA 19002

declaramos bajo juramento ser únicos y verdaderos

inventores de

**Compuestos de lactama y su uso como
farmacéuticos**

Declaramos así mismo que cedemos y transferimos
sin reserva ni limitación, a favor de

Incyte Corporation

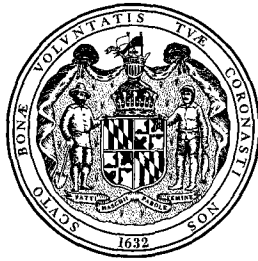
Una sociedad organizada y existente de conformidad
con las leyes de

Estado de Delaware

domiciliada en

Experimental Station
Route 141 & Henry Clay Road
Building E336
Wilmington, DE 19880

todos los derechos inherentes a dicha invención y
que la citada sociedad queda facultada para solicitar
en su nombre la patente correspondiente en la
República de Colombia



The State of Maryland

Office of the Secretary of State

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Robert P. Duckworth**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Anne Arundel County**

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the **9th day of July, 2007**
7. by The Secretary of State of Maryland
8. Seal



9. Signature

Dennis C. Rhuffe

Interim Secretary of State

No. 200282

CERTIFICADO NOTARIAL

NOTARIAL CERTIFICATE

391
392

A los 11 días del mes de junio
de 2007 compareció personalmente ante
mí, Notario Público,

YAO, Wengqing
HE, Chunhong
BURNS, David M.
ZHUO, Jincou
XU, Meizhong
ZHANG, Colin
QIAN, Ding-Quan
METCALF, Brian

On this 11th day of June
2007 personally appeared before me, a Notary
Public,

YAO, Wengqing
HE, Chunhong
BURNS, David M.
ZHUO, Jincou
XU, Meizhong
ZHANG, Colin
QIAN, Ding-Quan
METCALF, Brian

a quien doy fé de conocer y me consta que
la persona descrita y firmante
del documento que precede, declarando ante mí que
otorga el mismo para los fines y propósitos que
en él se expresan.

Notario Público

to me known and known to me to be the person(s)
described in and who executed the foregoing
document, and Inventors duly acknowledged to
me that they executed the same for
the uses and purposes therein expressed.

Notary Public

AL

61869

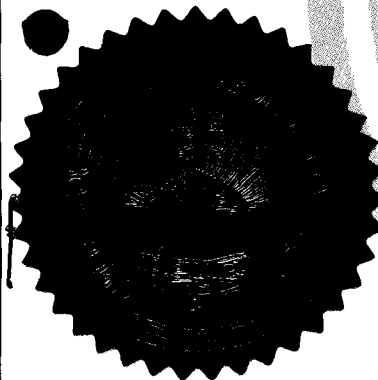
State of Maryland, Anne Arundel County, Sct.

I, ROBERT P. DUCKWORTH, Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County,
Maryland, a court of record, do hereby certify that Ahmad Miski was a
commissioned/appointed and qualified Notary Public commencing on the 5th day of
May, 2005.

In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the
seal of the court this 9th day of July, 2007.

Robert P. Duckworth

Robert P. Duckworth, Clerk
Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland



TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES

397
393

De la
AUTORIDAD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Para:

CHISTINE A. GODDARD, PH.D.
FISH AND RICHARDSON P.C.
P.O. BOX 1022
MINNEAPOLIS, MN 55440-1022

PCT

**OPINION ESCRITA DE LA
AUTORIDAD DE BUSQUEDA
INTERNACIONAL**
(PCT Regla 43bis.1)

		Fecha de correo (día/mes/año) ver forma PCT/ISA/210 (segunda hoja)																									
Registro de referencia del solicitante o agente 20443-028WO1		PARA FUTURAS ACCIONES Ver párrafo 2 a continuación																									
Solicitud Internacional No. PCT/US05/40550	Fecha de registro internacional (día/mes/año) 9 de noviembre de 2005 (09.11.2005)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 10 de noviembre de 2004 (10.11.2004)																									
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC IPC: C07D 221/20 (2006.01), 471/10 (2006.01),; A61K 31/438 (2006.01), USPC: 546/16, 20; 514/278																											
Solicitante INCYTE CORPORATION																											
1. Esta opinión contiene indicaciones relacionadas con los siguientes ítems: <table border="0"> <tr> <td>☒</td> <td>Casilla No. I</td> <td>Bases de la opinión</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Casilla No. II</td> <td>Prioridad</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Casilla No. III</td> <td>No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Casilla No. IV</td> <td>Falta de unidad de invención</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Casilla No. V</td> <td>Afirmación razonada de conformidad con la Regla 43bis.1(a)(i) con respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha afirmación</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Casilla No. VI</td> <td>Ciertos documentos citados</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Casilla No. VII</td> <td>Ciertos defectos en la solicitud internacional</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Casilla No. VIII</td> <td>Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional</td> </tr> </table> 2. ACCIONES FUTURAS Si se hace una demanda para examen preliminar internacional, esta opinión generalmente será considerada como una opinión escrita de la Autoridad Examinadora Preliminar ("IPEA"). Sin embargo, esto no aplica cuando el solicitante escoge una Autoridad diferente a ésta para que sea la IPEA y la IPEA escogida le ha notificado a la Oficina Internacional de conformidad con la Regla 66.1bis(b) que no se considerarán las opiniones escritas de esta Autoridad de Búsqueda Internacional. Si esta opinión es, según se estipula anteriormente, considerada una opinión escrita de la IPEA, se invita al solicitante a presentar ante la IPEA una respuesta escrita junto, cuando sea apropiado, con modificaciones, antes de la fecha de expiración de tres meses desde la fecha de envío por correo de la Forma PCT/ISA/220 o antes de la fecha de expiración de 22 meses desde la fecha de prioridad, la que expire más tarde. Para opciones futuras, ver la Forma PCT/ISA/220. 3. Para detalles adicionales, ver las notas a la Forma PCT/ISA/220.				☒	Casilla No. I	Bases de la opinión	☒	Casilla No. II	Prioridad	☒	Casilla No. III	No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial	☐	Casilla No. IV	Falta de unidad de invención	☒	Casilla No. V	Afirmación razonada de conformidad con la Regla 43bis.1(a)(i) con respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha afirmación	☐	Casilla No. VI	Ciertos documentos citados	☐	Casilla No. VII	Ciertos defectos en la solicitud internacional	☒	Casilla No. VIII	Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional
☒	Casilla No. I	Bases de la opinión																									
☒	Casilla No. II	Prioridad																									
☒	Casilla No. III	No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial																									
☐	Casilla No. IV	Falta de unidad de invención																									
☒	Casilla No. V	Afirmación razonada de conformidad con la Regla 43bis.1(a)(i) con respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha afirmación																									
☐	Casilla No. VI	Ciertos documentos citados																									
☐	Casilla No. VII	Ciertos defectos en la solicitud internacional																									
☒	Casilla No. VIII	Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional																									
Nombre y dirección de correo de la ISA Mail Stop PCT, Attn. ISA/US Commissioner for Patents P.O Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. (571) 273-3201		Fecha de finalización de esta opinión 26 de marzo de 2007 (26.03.2007)	Funcionario Autorizado Rita J. Desai Teléfono No. 703-308-1235																								

Forma PCT/ISA/237 (carátula) (Abril 2005)

OPINION ESCRITA DE LA
AUTORIDAD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No. **398**

PCT/US05/40550 **394**

Casilla No. I Bases de la opinión

1. Respecto al idioma, esta opinión se ha establecido con base en:
 - ☒ La solicitud internacional en el idioma en el cual se presentó
 - ☐ Una traducción de la solicitud internacional al, que es el lenguaje de una traducción entregada para propósitos de la búsqueda internacional (Reglas 12.3(a) y 23.1(b)).
2. Respecto a cualquier nucleótido y/o secuencia aminoácida revelada en la solicitud internacional y necesaria para la invención reivindicada, esta opinión se ha establecido según:
 - a. tipo de material:
 - ☐ un listado de secuencia
 - ☐ tabla(s) relacionada con el listado de secuencia
 - b. formato de material:
 - ☐ en formato escrito
 - ☐ en formato legible por computador
 - c. tiempo de presentación/suministro:
 - ☐ contenido en la solicitud internacional según se registró.
 - ☐ registrada junto con la solicitud internacional en formato legible por computador.
 - ☐ proporcionada subsiguientemente a esta Autoridad para la búsqueda..
3. ☐ Además, en el caso en que más de una versión o copia de un listado de secuencia y/o tabla relacionada con ello se haya registrado o proporcionado, las declaraciones requeridas de que la información en las copias subsiguientes o adicionales es idéntica a aquella en la solicitud según se presentó o no va más allá de la solicitud según se registró, según lo apropiado, fueron suministradas.
4. Comentarios adicionales:

398
395

OPINION ESCRITA DE LA

Solicitud Internacional No.

AUTORIDAD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

PCT/US05/40550

Casilla No. II Prioridad

1. ☐ La validez de la prioridad reivindicada no se ha considerado porque la Autoridad de la Búsqueda Internacional no tiene en su poder una copia de la solicitud anterior cuya prioridad ha sido reivindicada o, donde sea requerida, una traducción de la solicitud anterior. Esta opinión sin embargo se ha establecido sobre el supuesto de que la fecha relevante (Reglas 43bis.1 y 64.1) es la fecha de la prioridad reivindicada.
2. ☒ Se ha establecido esta opinión como si no se hubiese reivindicado ninguna prioridad debido al hecho de que se ha encontrado que la reivindicación de prioridad es inválida (Reglas 43bis.1 y 64.1). Por consiguiente, para los fines de esta opinión, se considera que la fecha de registro internacional indicada anteriormente es la fecha relevante.
2. Observaciones adicionales, si es necesario:
La prioridad reivindicada es considerada invalida porque ninguna de las reivindicaciones está soportada por la solicitud de la prioridad.

400
396

Casilla No. III No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial

Las preguntas de si la invención reivindicada parece ser novedosa, comprender un paso inventivo (ser no obvia) o ser aplicable industrialmente no se han examinado respecto a:

- ☐ toda la solicitud internacional,
☒ reivindicaciones Nos. Reivindicaciones 1-63, 65-69

porque:

☐ dicha solicitud internacional, o dichas reivindicaciones Nos. se relacionan con la siguiente materia objeto que no requiere un examen preliminar internacional (*especifique*):

☒ la descripción, reivindicaciones o dibujos (*indique elementos particulares a continuación*) o dichas reivindicaciones Nos. 1-63 y 65-69 son tan imprecisas que no pudo formarse una opinión significativa (*especifique*):

Las reivindicaciones 1-63, 65-69 tiene muchas variables con el Cy, L, Q A, W, X, Y, Z, E, D1 a D4, R' s y sus voluminoso significados complejos permutaciones y combinaciones virtualmente incomprensibles hacen imposible determinar el alcance total y el significado completo de la materia objeto reivindicada. Tal como se presentó la materia objeto reivindicado no puede ser vista como una descripción clara y concisa para la cual se busca protección y como tal no cumple con los requisitos del Artículo 6, PCT. Por lo tanto es imposible llevar a cabo una búsqueda significativa del mismo.

☐ las reivindicaciones o dichas reivindicaciones Nos. están sustentadas tan inadecuadamente por la descripción que no pudo formarse una opinión significativa (*especificar*).

☐ no se ha establecido un reporte de búsqueda internacional para la solicitud completa o para dichas reivindicaciones Nos.

☐ no fue posible formarse una opinión significativa sin la lista de secuencias; el solicitante, dentro del límite de tiempo prescrito, no:

☐ presentó una lista de secuencias en papel cumpliendo con el estándar presentado en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, y dicha lista no estaba disponible a la Autoridad de Búsqueda Internacional en un formato y manera aceptable a ella.

☐ presentó una lista de secuencias en formato electrónico cumpliendo con el estándar presentado en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, y dicha lista no estaba disponible a la Autoridad de Búsqueda Internacional en un formato y manera aceptable a ella.

☐ pagó los derechos de presentación tardía requeridos para la presentación de una lista de secuencias en respuesta a una invitación bajo las Reglas 13ter.1(a) o (b).

☐ no fue posible formarse una opinión significativa sin las tablas relacionadas con la lista de secuencias; el solicitante, dentro del límite de tiempo prescrito, no presentó dichas tablas en formato electrónico cumpliendo con los requerimientos técnicos presentados en el Anexo C-bis de las Instrucciones Administrativas, y dichas tablas no estaban disponibles a la Autoridad de Búsqueda Internacional en un formato y manera aceptable a ella.

☐ las tablas relacionadas con la lista de secuencias nucleótidas y/o amino ácidas, si están en formato electrónico únicamente, no cumplen con los requerimientos técnicos presentados en el Anexo C-bis de las Instrucciones Administrativas.

☐ Ver la Casilla Suplementaria para más detalles

OPINION ESCRITA DE LA
AUTORIDA DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
PCT/US05/40550

401
398

Casilla No. V Afirmación razonada bajo la Regla 43bis.1(a)(i) respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citaciones y explicaciones que sustentan dicha afirmación

1. Afirmación

Novedad (N)	Reivindicaciones	<u>NINGUNA</u>	SI
	Reivindicaciones	<u>64</u>	NO
Nivel Inventivo (IS)	Reivindicaciones	<u>NINGUNA</u>	SI
	Reivindicaciones	<u>64</u>	NO
Aplicabilidad Industrial (IA)	Reivindicaciones	<u>64</u>	SI
	Reivindicaciones	<u>NINGUNA</u>	NO

2. Citaciones y explicaciones

La reivindicación 64 carece de nivel inventivo de acuerdo con el Artículo 33 83) del PCT por ser obvia frente a WO 2005-047286 (OHMOTO y cola) 26 de mayo de 2005 (26.05.2005) ver RN 852339-03-8. También ver reivindicaciones 8 y 9. También ver páginas 83, 90.

La prioridad del solicitante solo va hasta US 60715020 septiembre 8, 2005 que tiene las especies. US 60626617 Noviembre 10, 2004 no tiene prioridad para todos los compuestos.

La reivindicación 64 cumple con los criterios establecidos en el Artículo 33 (4) del PCT, y por lo tanto cumple con la aplicabilidad industrial porque la materia objeto reclamada puede ser usada en la industria.

902
398

OPINION ESCRITA DE LA
AUTORIDAD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL
(HOJA SEPARADA)

Solicitud Internacional No.
PCT/US05/40550

Se hacen las siguientes observaciones acerca de la claridad de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o acerca de si las reivindicaciones están completamente sustentadas por la descripción:

Las reivindicaciones 1-63, 65-69 son objetadas de acuerdo con la Regla 66.2 (a) (v) del PCT por carecer de claridad según el Artículo 6 del PCT porque la reivindicación 1 es indefinida por la(s) siguiente(s) razón(es): La reivindicación tiene muchas variables con el Cy, L, Q A, W, X, Y, Z, E, D1 a D4, R's y sus voluminoso significados complejos permutaciones y combinaciones virtualmente incomprensibles hacen imposible determinar el alcance total y el significado completo de la materia objeto reivindicada. Tal como se presentó la materia objeto reivindicado no puede ser vista como una descripción clara y concisa para la cual se busca protección y como tal no cumple con los requisitos del Artículo 6, PCT. Por lo tanto es imposible llevar a cabo una búsqueda significativa del mismo.

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:
CHRISTINE A. GODDARD, PH.D.
FISH AND RICHARDSON P.C.
P.O. BOX 1022
MINNEAPOLIS, MN 55440-1022

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

Applicant's or agent's file reference 20443-028WO1		Date of mailing (day/month/year) 11 MAY 2007
		FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below
International application No. PCT/US05/40550	International filing date (day/month/year) 09 November 2005 (09.11.2005)	Priority date (day/month/year) 10 November 2004 (10.11.2004)
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC IPC: C07D 221/20(2006.01); 471/10(2006.01); A61K 31/438(2006.01) USPC: 546/16,20; 514/278		
Applicant INCYTE CORPORATION		

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☒ Box No. II Priority
- ☒ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☒ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/ US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. (571) 273-3201	Date of completion of this opinion 26 March 2007 (26.03.2007)	Authorized officer <i>Rita J. Desai</i> Rita J. Desai Telephone No. 703-308-1235
--	--	---

Form PCT/ISA/237 (cover sheet) (April 2005)

1403
399

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/US05/40550

404
460

Box No. I Basis of this opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of:

- ☒ the international application in the language in which it was filed
- ☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b),⁴

2. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:

a. type of material

- ☐ a sequence listing
- ☐ table(s) related to the sequence listing

b. format of material

- ☐ on paper
- ☐ in electronic form

c. time of filing/furnishing

- ☐ contained in the international application as filed.
- ☐ filed together with the international application in electronic form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.

3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.

4. Additional comments:

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/US05/40550

Box No. II Priority

1. ☐ The validity of the priority claim has not been considered because the International Searching Authority does not have in its possession a copy of the earlier application whose priority has been claimed or, where required, a translation of that earlier application. This opinion has nevertheless been established on the assumption that the relevant date (Rules 43bis.1 and 64.1) is the claimed priority date.
2. ☒ This opinion has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid (Rules 43bis.1 and 64.1). Thus for the purposes of this opinion, the international filing date indicated above is considered to be the relevant date.
3. Additional observations, if necessary:
The priority claim is considered invalid because none of the claims are supported by the priority application.

405
3
101

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/US05/40550

Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

☐ the entire international application

☒ claims Nos. Claims 1-63, 65-69

because:

☐ the said international application, or the said claim Nos. _____ relate to the following subject matter which does not require an international search (*specify*):

☒ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. 1-63 and 65-69 are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

Claims 1-63, 65-69 have so many variables with the Cy, L, Q A, W, X, Y, Z, E, D1 to D 4, R's and their voluminous complex meanings and virtually incomprehensible permutations and combinations make it impossible to determine the full scope and complete meaning of the claimed subject matter. As presented the claimed subject matter cannot be regarded as clear and concise description for which protection is sought and as such does not comply with the requirements of PCT Article 6. Thus it is impossible to carry a meaningful search of the same.

☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

☐ no international search report has been established for said claims Nos. _____

☐ a meaningful opinion could not be formed without the sequence listing; the applicant did not, within the prescribed time limit:

☐ furnish a sequence listing on paper complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions, and such listing was not available to the International Searching Authority in a form and manner acceptable to it.

☐ furnish a sequence listing in electronic form complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions, and such listing was not available to the International Searching Authority in a form and manner acceptable to it.

☐ pay the required late furnishing fee for the furnishing of a sequence listing in response to an invitation under Rules 13^{ter}. 1(a) or (b).

☐ a meaningful opinion could not be formed without the tables related to the sequence listings; the applicant did not, within the prescribed time limit, furnish such tables in electronic form complying with the technical requirements provided for in Annex C-bis of the Administrative Instructions, and such tables were not available to the International Searching Authority in a form and manner acceptable to it.

☐ the tables related to the nucleotide and/or amino acid sequence listing, if in electronic form only, do not comply with the technical requirements provided for in Annex C-bis of the Administrative Instructions.

☐ See Supplemental Box for further details.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/US05/40550

407
463

Box No. V Reasoned statement under Rule 43 bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims <u>NONE</u>	YES
	Claims <u>64</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims <u>NONE</u>	YES
	Claims <u>64</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims <u>64</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO

2. Citations and explanations:

Claim 64 lacks an inventive step under PCT Article 33(3) as being obvious over WO 2005/047286, (OHMOTO et al) 26 May 2005 (26.05.2005) See RN 852339-03-8. Also see claim 8 and 9. Also see pages 83, 90.

Applicants priority just goes up to US 60715020 08. September 2005 which has the species. US 60626617 10, November 2004 does not have priority for all the compounds.

Claims 64 meets the criteria set out in PCT Article 33(4), and thus meets the industrial applicability because the subject matter claimed can be made or used in industry.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/US05/40550

Box No. VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the questions whether the claims are fully supported by the description, are made:

Claims 1-63, 65-69 are objected to under PCT Rule 66.2(a)(v) as lacking clarity under PCT Article 6 because claim 1 is indefinite for the following reason(s): The claim has so many variables with the Cy, L, Q, A, W, X, Y, Z, E, D1 to D 4, R's and their voluminous complex meanings and virtually incomprehensible permutations and combinations make it impossible to determine the full scope and complete meaning of the claimed subject matter. As presented the claimed subject matter cannot be regarded as clear and concise description for which protection is sought and as such does not comply with the requirements of PCT Article 6. Thus it is impossible to carry a meaningful search of the same.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 409

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
LLOREDA RICAURTE ALICIA
Apoderado(a) y/o Representante de
INCYTE CORPORATION

REFERENCIA	Radicación No.	7 54466
	Solicitud internacional	PCT/US2005/040550
	Fecha inicio fase nacional	10/06/2007
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	3899
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

24 SEP 2007

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

adpall