

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-**INCYTE CORPORATION**.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**CICLOPROPILAMINAS COMO INHIBIDORES DE LA LSD1**".-Clase **C07D 401/06**.-Expediente número **NC2016/0001817**.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de Septiembre 26 de 2016 y a mi solicitud de plazo de Noviembre 9 de 2016.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **10371** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **PAGO DE TASAS.**

En relación con el Pago de Tasas, el Señor Examinador requiere el pago de la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada en la presente invención.

En conexión con lo anterior, atentamente manifiesto a ese Despacho que a través de la plataforma SIPI el 20 de Septiembre de 2016 se realizó el pago mediante transacción en línea de la tasa adicional por las reivindicaciones 11 a 67 (adjunto por favor encuentre el comprobante de pago correspondiente). Por lo tanto, de manera atenta solicito a ese Despacho que las objeciones al respecto sean retiradas.

4. **PODER.**

De conformidad con esta solicitud, me permito presentar a este Despacho copia del documento de poder que acreditan a la SUSCRITA (ALICIA LLORED A) y/o a la doctora ANA MARIA CASTRO WEY y/o a la doctora TATIANA CARRILLO en los términos del párrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la sociedad **INCYTE CORPORATION**, domiciliada en Delaware, Estados Unidos.

En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme personería, en este asunto, de conformidad con el documento de Representación Legal para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de la sociedad **INCYTE CORPORATION**, otorgado a favor de la SUSCRITA (ALICIA LLORED A) y/o a la doctora ANA MARIA CASTRO WEY y/o a la doctora TATIANA CARRILLO de acuerdo con la copia que adjunto al presente expediente (Artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones).

5. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Amablemente me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define Ciclopropilaminas como inhibidores de la LSD1, las cuales son objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo.

Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nueva Reivindicación 1:** Corresponde a una nueva reivindicación que ahora reclama un compuesto de Fórmula II en donde se recitan grupos específicos para las variables R^1 - R^6 y los anillos A - C. Dicha modificación halla pleno sustento en las reivindicaciones 9 (anillo A), 31 (anillo C), 19 (variable L), 13 (variable R^1), 46 (variable R^2), 16 (variable R^5 y R^6) y 52 (variable m) originalmente presentadas; los Ejemplos 16 y 17 (variable R^3); la pág. 29 líneas 19 y 20 (variable R^4) y los Ejemplos 14, 17, 33, 38, 100, 103, 104 y 106 (variable R^4).
- ✓ **Nueva Reivindicación 2:** Corresponde a la reivindicación 4 originalmente presentada en donde se ha eliminado materia ahora incluida en la nueva reivindicación 1.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 3 a 26:** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 5-8, 10-12, 14, 15, 17, 20-22, 25, 27, 32, 37, 38, 45, 48-50 y 53 originalmente presentadas, en donde se ha eliminado materia ahora incluida en la nueva reivindicación 1.

- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 27 a 29:** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 54-56 originalmente presentadas, en las cuales su preámbulo ha sido modificado para recitar: "Un compuesto seleccionado de: (...)".
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 30 a 32:** corresponden a nuevas reivindicaciones que reclaman compuestos específicos. Dichas modificaciones hallan pleno sustento en los Ejemplos 36, 35 y 37 respectivamente.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 33 a 38:** corresponden a nuevas reivindicaciones que dependen de las nuevas reivindicaciones 30 a 32.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 39 y 40:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 57 y 58 originalmente presentadas.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las reivindicaciones **2, 3, 9, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 28-31, 33-36, 39-44, 46, 47, 51, 52 y 59-67** del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado. Asimismo, me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 40 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las Ciclopropilaminas como inhibidores de la LSD1, que son objeto de la presente solicitud, y que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

En vista de todo lo mencionado previamente me permito manifestar que el 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. **CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Ahora bien, frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, me permito señalar lo siguiente:

"La reivindicación 1 no es clara ni concisa, ya que de la combinación de los muchos posibles significados para R1 a R6, así como los anillos A a C y sus posibles permutaciones entre sí, hacen que no se comprenda con claridad el alcance real de la invención reivindicada. Se recomienda limitar la invención a una

generalización razonable de aquéllos compuestos efectivamente sustentados en la descripción que realmente cumplan con el efecto técnico que se reclama.”

Frente a la anterior objeción, me permito mencionar que el nuevo capítulo reivindicatorio ha sido reducido para recitar los grupos específicos para las variables R¹-R⁶ y los anillos A-C. De esta manera, se cumple con lo solicitado por el Señor Examinador y se limita la invención a una generalización razonable de aquéllos compuestos efectivamente sustentados en la descripción. Por lo tanto, solicito amablemente que la anterior objeción sea retirada.

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- (i) Documento de poder otorgado por la sociedad INCYTE CORPORATION.
- (ii) Copia de las páginas **186 a 197** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **40 reivindicaciones** y que reemplaza al originalmente presentado ante ese Despacho; y
- (iii) Copia del comprobante de pago por transacción en línea de la tasa adicional por las reivindicaciones 11 a 67, originalmente presentadas.

8. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

9. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com