

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 LSD1**".-Clase **C07D 401/14**.-Expediente número **NC2016/0001337-**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Noviembre 21 de 2016.

2. Con el fin de dar respuesta al **Oficio No. 13048** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **PODER.**

Solicita el señor Examinador, en el Oficio de la referencia, que se allegue el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 literal (d) de la Decisión 486/2000.

De conformidad con tal solicitud, me permito poner de presente que, mediante mi memorial allegado ante su entidad el pasado 16 de Noviembre de 2016, se presentó el documento de Poder con el lleno de los requisitos legales, y debidamente otorgado por la sociedad **INCYTE CORPORATION** en mi nombre.

4. **RESUMEN.**

Ahora bien, me permito señalar que es deseo del solicitante modificar el resumen de la solicitud presentada, para reflejar con mayor claridad el alcance de la de la invención reclamada con el fin de superar la objeción presentada por el Examinador. Así pues, me permito adjuntar al presente memorial dicho resumen modificado.

5. **EXCEPCIÓN DE LA PATENTABILIDAD.**

Según lo señalado por el Señor Examinador, los métodos de tratamiento de las reivindicaciones 42 a 46 no son patentables de acuerdo con el Artículo 20 de la Decisión Andina 486/2000.

En respuesta a lo anterior, me permito resaltar que dichas reivindicaciones fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio modificado. Por lo tanto, se considera que se supera completamente la objeción del señor Examinador a este respecto.

6. **REIVINDICACIONES.**

6.1. **Modificaciones al capítulo reivindicatorio.**

Por otra parte, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al originalmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio arriba mencionado.

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 y que es objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nueva Reivindicación 1:** corresponde a la reivindicación 1 originalmente presentada, la cual se ha modificado para seleccionar realizaciones preferidas por el solicitante. El soporte de esta modificación se puede encontrar a lo largo de la descripción, e.g. en la reivindicación original 6 (Fórmula IVa y IVb); Reivindicación original 9 (anillo A); Reivindicaciones originales 15 y 16 (anillo C); Reivindicación original 12 (variable R^1); Página 32, líneas 5-11 y ejemplo 98 (variable R^3); Reivindicación original 20 (variable R^4); Reivindicación original 14 (variables R^5 y R^6); Reivindicación original 26 (variable R^2); Y la página 34, línea 19 a la página 35, línea 14 (variables R^{a2} - R^{d2} , R^{a3} , R^{c3} , R^{d3} y R^{a4}).
- ✓ **Nueva Reivindicación 2:** corresponde a la reivindicación 6 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 3 a 11, 13, 15-21:** corresponde a las reivindicaciones 7 a 11, 13, 15 a 18, 22, 28 a 33, 36 del capítulo reivindicatorio originalmente

presentado, a las cuales se ha corregido la dependencia de las respectivas reivindicaciones.

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 12 y 14:** corresponden a las reivindicaciones 21 y 27 originalmente presentadas, a las cuales se ha modificado la dependencia y se ha incluido el término “sin sustituir” para aclarar el tipo de sustitución del grupo de alquiler.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 22 a 24:** corresponden a las reivindicaciones 37 a 39 originalmente presentadas, las cuales se fueron modificadas para eliminar la dependencia a la reivindicación 1.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 25 a 32:** se incluyen nuevas reivindicaciones, el soporte de estas nuevas inclusiones tiene pleno sustento a lo largo de la descripción, e.g. Ejemplo 65 de la Página 117 Línea 24 a Página 118 Línea 22; y Ejemplo 80 de la Página 134 Líneas 1 a 21.
- ✓ **Nueva Reivindicación 33:** corresponde a la reivindicación 40 originalmente presentada, a la cual se ha modificado la dependencia y se ha incluido el término “excipiente”.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las reivindicaciones **2 a 5, 9, 12, 14, 19, 20, 23 a 26, 34, 35 y 41 a 46** del capítulo reivindicatorio originalmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado, tal como se expuso en el previo numeral. 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 33 reivindicaciones**, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

6.2. 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:

En primer lugar, el Señor Examinador afirma que: *«El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, (...) lo cual no evidencia todos los posibles compuestos, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los compuestos,*

que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo» de igual modo, el Señor Examinador manifiesta: «El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales R1, R2, R3, R4, R5, R6, anillos A, B y C, hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados».

Frente a lo anterior, amablemente me permito resaltar que las reivindicaciones se han modificado para hacer referencia a los compuesto que se encuentran soportados en los ejemplos y en la descripción, específicamente la reivindicación 1 reclama un compuesto de Fórmula IVa o IVb, y las variables anillo A, anillo C, R1, R3, R4, R5, R6, Rz, m, n, p y q recitan una breve lista de grupos. Por tal razón, es claro que estas objeciones se dan por superadas.

Así mismo, el Señor Examinador afirma: *«Las reivindicaciones 1 y 40 no son concisas cuando emplean las expresiones y términos "sal farmacéuticamente aceptable", "portador farmacéuticamente aceptable", en la definición de los compuestos, porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por una estructura química o nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción».*

Respetuosamente, el solicitante manifiesta su desacuerdo frente al argumento del Señor Examinador. El término "sal farmacéuticamente aceptable" está claramente definido en la página 42, líneas 13-30. Específicamente, el término se refiere a derivados de los compuestos descritos en los que el compuesto original se modifica convirtiendo un resto de ácido o base existente en su forma de sal. La memoria descriptiva también proporciona ejemplos de sales farmacéuticamente aceptables en las líneas 16-30. Por lo tanto, este término está claramente apoyado por la descripción presentada.

Con respecto al término "vehículo farmacéuticamente aceptable", también está claramente respaldado por la descripción tal como se ha presentado, por ejemplo, bajo el título: Formulaciones, formas de dosificación y administración, véase específicamente, por ejemplo, página 55, líneas 24-32. Como tal, este término es apoyado correctamente por la descripción presentada. Por tal razón, solicitamos amablemente al Señor Examinador, dé estas objeciones por superadas.

Adicionalmente, el Señor Examinador afirma: *«La reivindicación 40 no es clara porque no se mencionan las proporciones de los componentes. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y proporciones»*.

Respetuosamente, el solicitante manifiesta su discrepancia frente al argumento anterior. La descripción tal y como se presentó, soporta la reivindicación 40 originalmente presentada (ahora reivindicación 33 del capítulo modificado en este memorial) y las nuevas reivindicaciones 29-32, por ejemplo, bajo el título: Formulaciones, Formas de Dosificación y Administración. Como se mencionó anteriormente, los componentes se pueden encontrar, por ejemplo, en la página 55, líneas 24-32. Las proporciones con respecto a los compuestos descritos en la solicitud se pueden encontrar, por ejemplo, en la página 44, línea 33 - página 56, línea 1; Página 56, líneas 16-19; Página 57, líneas 17-19; y la página 58, líneas 11-13. Por estas razones, es evidente que la antigua reivindicación 40 o la nueva reivindicación 33 del capítulo reivindicatorio modificado, es clara. Por tal razón, es claro que esta objeción se da por superada.

Por último, con respecto a lo señalado por el Señor Examinador en cuanto a que: *«El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo "o", que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo»*; así mismo el Señor Examinador, señala: *«En el capítulo reivindicatorio se menciona el término "opcionalmente" precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlas»*.

Es oportuno aclarar, con respecto al término "opcionalmente", se ha sustituido por "sin sustituir o sustituido" para referirse a un grupo químico que no está sustituido o está sustituido. Así mismo, el término "o" se usa como conector en una lista de definiciones recitadas bajo ciertas variables. Creemos que este término es suficientemente claro en el conjunto de reivindicaciones modificadas. Por tal razón, solicitamos amablemente al Señor Examinador, dé estas objeciones por superadas.

Por lo anterior, atentamente me permito solicitar a ese Despacho que las objeciones a este respecto sean retiradas ya que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar la invención en cuestión, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486/2000.

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar los siguientes documentos:
- (i) Copia del resumen modificado que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.
 - (ii) Copia de las páginas **174** a **188** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **33 reivindicaciones** y reemplaza al originalmente presentado ante ese Despacho; y
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 LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

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