

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 "**PROCESOS PARA PREPARAR UN INHIBIDOR DE JAK1 Y NUEVAS FORMAS DE ESTE**".-Clase **C07D 495/14**.-Expediente número **NC2016/0004392**.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en lista de Diciembre 9 de 2016 y a mi solicitud de plazo de Febrero 2 de 2016.
2. Con el fin de dar respuesta al **Oficio No. 14250** 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.**

Me permito presentar a ese Despacho copia del documento que acredita 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 parágrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para este asunto relacionado con la sociedad **INCYTE CORPORATION**, domiciliada en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América.

En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme personería, en este asunto, de conformidad con el documento de Representación Legal 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).

4. **RESUMEN.**

4.1. **Modificaciones al 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.

4.2. **Objeciones al Resumen.**

El Señor Examinador afirma que: « (...) *el resumen de la solicitud es demasiado corto y por lo tanto no muestra de manera completa la respectiva divulgación técnica.* (...)».

Frente a lo anterior, amablemente me permito resaltar que el resumen se ha modificado para especificar características adicionales de la invención como se describe en el resumen modificado adjunto a este memorial.

5. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada. En respuesta a lo anterior, me permito expresar que el **pago por las reivindicaciones adicionales 11 a 84** que comprenden el nuevo capítulo reivindicatorio se efectuó por pago en línea el día de hoy por medio de la plataforma SIPI.

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 ha sido modificada para definir el tipo de base fuerte y primer componente solvente. El soporte para el tipo de base fuerte se puede encontrar al menos, por ejemplo, en las reivindicaciones 2-4 como se presentaron originalmente. El soporte para el primer componente solvente se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 10, líneas 1-2.
- ✓ **Nueva Reivindicación 7:** corresponde a la reivindicación 7 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el segundo componente de solvente, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 11, líneas 11-15.
- ✓ **Nueva Reivindicación 10:** corresponde a la reivindicación 10 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el tercer componente de solvente, cuyo soporte puede encontrarse por lo menos, por ejemplo, en la página 12, líneas 6-7.
- ✓ **Nueva Reivindicación 12:** corresponde a la reivindicación 12 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el cuarto componente solvente, cuyo soporte se puede encontrar al menos, por ejemplo, en la página 13, líneas 10-11.
- ✓ **Nueva Reivindicación 21:** corresponde a la reivindicación 21 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el quinto componente de disolvente, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 15, línea 3. La reivindicación 21 también se ha enmendado para describir más la segunda base fuerte, cuyo soporte se puede encontrar al menos, por ejemplo, en la página 14, línea 22.
- ✓ **Nueva Reivindicación 23:** corresponde a la reivindicación 23 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para definir con mayor precisión que el alcóxido es de un metal alcalino.
- ✓ **Nueva Reivindicación 24:** corresponde a la reivindicación 24 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el sexto componente de solvente, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 15, línea 22.
- ✓ **Nueva Reivindicación 26:** corresponde a la reivindicación 26 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el séptimo componente solvente, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 16, líneas 16-17. La reivindicación 26 también ha sido modificada para

describir más la tercera base fuerte, cuyo soporte se puede encontrar al menos, por ejemplo, en la página 14, línea 22.

- ✓ **Nueva Reivindicación 37:** corresponde a la reivindicación 37 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir más detalladamente el octavo componente de solvente, cuyo soporte se puede encontrar al menos, por ejemplo, en la página 17, línea 24.
- ✓ **Nueva Reivindicación 38:** corresponde a la reivindicación 38 originalmente presentada, la cual se ha enmendado para describir con más detalle el noveno componente de disolvente, cuyo soporte se puede encontrar al menos, por ejemplo, en la página 18, líneas 6-7.
- ✓ **Nueva Reivindicación 40:** corresponde a la reivindicación 40 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir más detalladamente el décimo componente de disolvente, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 18, línea 25.
- ✓ **Nueva Reivindicación 42:** corresponde a la reivindicación 42 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el undécimo componente de disolvente, cuyo soporte puede encontrarse por lo menos, por ejemplo, en la página 19, líneas 20-25. La reivindicación 42 también ha sido enmendada para describir más la cuarta base fuerte, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 19, líneas 16-17.
- ✓ **Nueva Reivindicación 48:** corresponde a la reivindicación 48 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el duodécimo componente de disolvente, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 20, línea 6.
- ✓ **Nueva Reivindicación 50:** corresponde a la reivindicación 50 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para describir adicionalmente el decimotercer componente de disolvente, cuyo soporte se puede encontrar por lo menos, por ejemplo, en la página 21, líneas 7-8.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 2 a 6, 8 a 9, 11, 13 a 20, 22, 25, 27 a 36, 39, 41, 43 a 47, 49, 51 a 84:** corresponden a las reivindicaciones 2 a 6, 8 a 9, 11, 13 a 20, 22, 25, 27 a 36, 39, 41, 43 a 47, 49, 51 a 84 originalmente presentadas.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que ninguna de las reivindicaciones del capítulo reivindicatorio originalmente presentado fue **eliminada** 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 84 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: « *Las reivindicaciones 1, 5, 8 y 10 no son claras, porque hacen referencia a "una base fuerte" y "un solvente", dado que no se permite esclarecer el alcance real de la solicitud. Se sugiere mencionar específicamente las bases y los solventes empleados en el proceso*».

En vista del argumento del examinador, cordialmente me permito resaltar que las reivindicaciones se han modificado como se mencionó en el numeral 6.1 para describir más detalladamente el tipo de base fuerte y/o solvente. Por lo anterior amablemente solicitamos al examinador de esta objeción por superada.

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) Documento de Poder otorgado por el solicitante;
- (ii) Resumen-Objeto y Finalidad de la Invención modificado; y
- (iii) Copia de las páginas **96 a 112** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **84 reivindicaciones** y que reemplaza al originalmente presentado ante ese Despacho.

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@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com