

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "POLIMORFOS CRISTALINOS DE LA BASE LIBRE DE 2-HIDROXI-6-((2-(1-ISOPROPIL-1H-PIRAZOL-5-IL)PIRIDIN-3-IL)METOXI)BENZALDEHÍDO".-Clase A61K 31/4439.-Expediente número NC2018/0005933.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en lista el 17 de septiembre de 2018.
2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **11020** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios y modificaciones en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:
3. **MODIFICACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN ESTUDIO (EXPEDIENTE NÚMERO NC2018/0005933).**

Con respecto a la descripción, el examinador indica que:

"La descripción de la divisional no está acorde con la división realizada de la materia, porque ésta está constituida enteramente por la totalidad de la materia del capítulo descriptivo de la solicitud parental. Se sugiere acotar la descripción de la divisional a la materia que ésta reclama."

Con el fin de responder al anterior señalamiento, y de conformidad con los numerales 1.2.2.3.2. y 1.2.2.3.2.1. de la Resolución No. 3719 de 2016, en donde se requiere que la memoria descriptiva de la solicitud divisional esté acorde con la división de la materia realizada, me permito señalar que es deseo del solicitante **modificar la memoria descriptiva de la presente solicitud NC2018/0005933 (solicitud divisional)**, tal como se describe a continuación:

La solicitud divisional cuenta ahora con una descripción modificada de **54 páginas**, en donde se ha eliminado la materia exclusivamente reclamada en la solicitud parental.

En este sentido, en primer lugar me permito mencionar que al momento de realizar la división literal del capítulo reivindicatorio, presentada en mi memorial del 8 de junio de 2018, se dividió el capítulo reivindicatorio de manera que en la solicitud parental (15-302.585) quedaron las reivindicaciones 1 a 3 que se refieren a la forma cristalina II, mientras que la presente solicitud divisional (NC2018/0005933) quedó constituida por las reivindicación 4 a 6 que se relacionan con una composición farmacéutica que comprende dicha forma II junto con las demás formas presentadas en la descripción, es decir, la forma cristalina I y el material N; lo anterior con el fin de cumplir con los requisitos de la Resolución 3719 de 2016 en cuanto a la presentación de solicitudes divisionales.

En segundo lugar, me permito aclarar que debido a que ambas solicitudes comparten materia, tal y como se explicó anteriormente, es imposible eliminar toda referencia a la forma cristalina II de la descripción de la presente solicitud divisional, sin que la materia reclamada en la misma se vea afectada por falta de sustento.

Por lo tanto, me permito señalar que la descripción de solicitud parental (15-302.585) se ha modificado, tal como se explica en el siguiente numeral, para eliminar todo referencia a una composición que pueda contener la forma cristalina II o alguna de las otras formas cristalinas.

Del mismo modo, la descripción de la presente solicitud divisional se ha modificado de forma que se ha eliminado toda referencia a la caracterización de la forma cristalina II por medio de calorimetría diferencial de barrido (DSC), que es mencionado exclusivamente en la solicitud parental, así como las diferentes formas de preparación de la forma cristalina II.

Asimismo, es importante mencionar que no se elimina la caracterización de la forma cristalina II por XRPD, ya que para llevar a cabo una correcta caracterización de los componentes de la composición reclamada en la presente solicitud divisional, se hace necesario incluir dicha información tanto en el capítulo reivindicatorio como en el descriptivo.

Con el propósito de hacer más claras y evidentes las modificaciones realizadas en la descripción de la solicitud, se adjunta a este memorial:

- ✓ la memoria descriptiva de la solicitud divisional, en versión control de cambios, en donde se muestran los cambios mencionados previamente.
- ✓ la memoria descriptiva de la solicitud divisional en la que se realizaron los cambios mencionados como una versión final sin marcas.

Adicionalmente, me permito mencionar que las figuras de la solicitud divisional aquí mencionada han sido modificadas para estar acorde con las modificaciones previamente mencionadas, es decir, eliminando la Figura 13 en donde se encuentra la curva DSC de la Forma cristalina II.

De acuerdo con las anteriores modificaciones, me permito resaltar que **la descripción modificada de la solicitud divisional NC2018/0005933** comprende las enseñanzas respectivas de conformidad con la materia que se encuentra reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado de la solicitud divisional en cuestión, y por lo tanto, cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos por la Resolución No. 3719 de 2016 y por el Señor Examinador.

4. MODIFICACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD PARENTAL (EXPEDIENTE NÚMERO 15-302.585).

Ahora bien, en vista de que la Resolución N° 3719 de 2 de febrero de 2016 requiere que en la memoria descriptiva se vea reflejada la división literal de la materia, me permito indicar que el solicitante también desea modificar la memoria descriptiva de la solicitud parental N° 15-302.585.

La **solicitud parental** cuenta ahora con una **descripción modificada de 57 páginas**, de donde se han eliminado fragmentos del texto que están directamente relacionados con la materia protegida por la solicitud divisional, después de haber realizado la división literal de materia en mi memorial del 8 de junio de 2018.

Por favor, tenga en cuenta que esta modificación a la descripción de la solicitud parental será presentada dentro del expediente 15-302.585, en un memorial de modificación voluntaria independiente, el cual se radicará el día de hoy, y en donde se encuentra el respectivo pago por la modificación voluntaria y copia de la descripción modificada.

5. CONSIDERACIONES FINALES.

A este respecto, me permito indicar que las modificaciones a los capítulos descriptivos, tanto de la solicitud parental como de la solicitud divisional en referencia, presentadas en este memorial se realizan con el propósito de cumplir a cabalidad con la Resolución No. 3719 de 2016, y de esta forma lograr la aceptación a trámite de la presente solicitud divisional.

Por otro lado, me permito señalar que en el ámbito de las patentes a nivel mundial es una estrategia de rutina presentar una solicitud divisional en donde se reclame una

composición farmacéutica que contenga el compuesto, sal, ansovato, forma cristalina, u otro, reclamado inicialmente en la solicitud parental.

En este sentido y sólo con el propósito de ilustrar el anterior punto, respetuosamente me permito mencionar la patente europea EP 1966202 B1, presentada el 12 de diciembre de 2006 y concedida el 21 de septiembre de 2011, la cual reclama compuestos de tipo piridinicos y pirimidinicos como inhibidores de la quinasa Janus. A partir de la anterior solicitud se presentó, el 31 de enero de 2011, una solicitud divisional que reclama una composición farmacéutica que contiene los compuestos de tipo piridinicos y pirimidinicos como inhibidores de la quinasa Janus reivindicados en la solicitud parental, esta solicitud divisional fue concedida el 6 de mayo de 2015 con el numero EP 2348023 B1.

De acuerdo a todo lo anterior, amablemente solicito que la solicitud divisional del caso en referencia sea aceptada a trámite y se proceda con el examen de patentabilidad de la misma.

6. De conformidad con lo anterior, anexo al presente memorial por favor encuentren los documentos que detallo a continuación:

- a) Copia de las páginas **1 a 59** del texto de la descripción modificado de la presente solicitud divisional, en su versión con control de cambios;
- b) Copia de las páginas **1 a 54** del texto de la descripción modificado de la presente solicitud divisional, en su versión final sin marcas; y
- c) Copia de las figuras modificadas tal y como se mencionó en el presente memorial.

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

8. 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