

Señora
Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2022/0008023**
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: "**FORMAS SÓLIDAS DE 2-[3-[4-AMINO-3-(2-FLUORO-4-FENOXI-FENIL)PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-1-IL]PIPERIDINA-1-CARBONIL]-4-METIL-4-[4-(OXETAN-3-IL)PIPERAZIN-1-IL]PENT-2-ENENITRILO**"
Solicitante: **PRINCIPIA BIOPHARMA INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **10229** notificado electrónicamente el 05 de julio de 2022, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Documento de Cesión

De conformidad con lo solicitado, se adjunta copia del documento de cesión conferido por los inventores

Kolbot BY
Katherine CHU
Mohammad MASJEDIZADEH
Pasit PHIASIVONGSA
Jiang ZHU

al solicitante. Dicho documento se presenta junto con su correspondiente traducción al español.

2. Pago por reivindicaciones adicionales

Teniendo en cuenta que el pago por reivindicaciones adicionales puede ser realizado junto con el pago de la tasa de solicitud de examen de patentabilidad, se informa que en este momento el solicitante no realizará el pago por las 40 reivindicaciones adicionales. Dicho pago será realizado posteriormente y a más tardar junto con la solicitud de examen.

Se solicita atentamente tener en cuenta esta información, así como los documentos presentados y continuar el trámite de la solicitud.

3. Anexos

- Documento de cesión conferido por los inventores al solicitante.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/magm
P5790

ASSIGNMENT

For valuable consideration, the receipt of which we acknowledge, and intending to be bound legally, we, the undersigned joint Inventors, each individually assign to **Principia Biopharma Inc.**, a corporation formed under the laws of Delaware and having a principal place of business at 220 East Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, and its successors, transferees, and assignees (collectively the "Assignee"), all of our individual and joint rights, titles, and interests throughout the world in the subject matter (the "Subject Matter") disclosed or claimed in the patents and applications listed in Schedule A (the "Patents and Applications").

This Assignment, effective as of 20 December 2019 assigns (a) the Patents and Applications and all other applications that may be made for, and all patents, utility models, design registrations, and other rights of exclusion and inventors' certificates for, any of the Subject Matter (collectively the "Patents, Applications, and Granted Rights") in every country or region, (b) the right to claim priority based on and the benefit of the filing date of any of the Patents, Applications, and Granted Rights under the International Convention for the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty, the European Patent Convention, and all other applicable treaties or conventions, and (c) the right to pursue, collect, and retain in the Assignee's name or otherwise, damages and any other remedies arising from any past, present, or future infringement of the Subject Matter, the Patents, Applications, and Granted Rights, and any other rights assigned by this Assignment.

We authorize the Assignee to apply for and pursue protection for any or all of the Subject Matter, the Patents, Applications, and Granted Rights, and any other rights assigned by this Assignment in all countries, regions, and territories of the world, in our names or in the Assignee's name.

We represent and warrant that we have the right and power to make this Assignment and that we have not made and will not make any other assignment that conflicts with this Assignment.

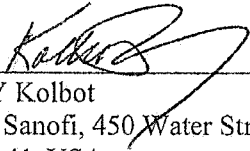
We will communicate to the Assignee (or at the request of the Assignee to other parties) all known facts in any form relating to the Subject Matter, will execute and provide all oaths and declarations, statements, testimony, assignments, powers of attorney, applications, and documents, and will perform all other lawful acts necessary or desirable to secure fully to the Assignee the rights, titles, and interests assigned by this Assignment.

Signed at San Ramon, CA USA on this 11 day of July, 2022.
(City, State and Nation)

Signature:

Inventor's Name:

Mailing Address:


BY Kolbot

c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by:

Signature

Signature

Printed Name

Printed Name

Signed at San Francisco, CA, USA on this 18th day of May, 2022.
(City, State and Nation)

Signature: 

Inventor's Name:

CHU Katherine

Mailing Address:

c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by: 

Signature

NICHOLAS C. JOSEPH
Printed Name


Signature

Nicholas M. Disbrow
Printed Name

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2022.
(City, State and Nation)

Signature: _____

Inventor's Name:

MASJEDIZADEH Mohammed

Mailing Address:

c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by: _____

Signature

Signature

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2022.
(City, State and Nation)

Signature: _____
Inventor's Name: CHU Katherine
Mailing Address: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by:

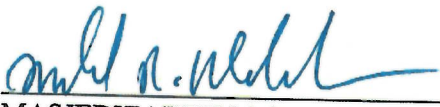
Signature

Signature

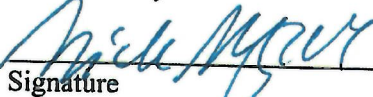
Printed Name

Printed Name

Signed at SANJOSE, CA, USA on this 30 day of may, 2022.
(City, State and Nation)

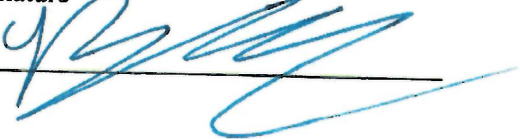
Signature: 
Inventor's Name: MASJEDIZADEH Mohammed
Mailing Address: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by:


Signature

Nicole Masjedizadeh

Bijan Masjedizadeh
Signature



Printed Name

Printed Name

Signed at Hillsborough, CA, U.S.A. on this 12 day of July, 2022.
(City, State and Nation)

Signature:

Inventor's Name:

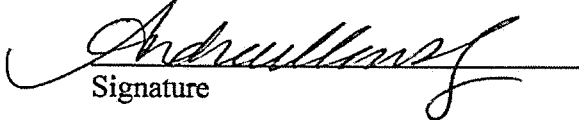
Mailing Address:



PHIASIVONGSA Pasit

c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by:



Signature

Andrea Wamsley
Printed Name

Signature

Printed Name

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2022.
(City, State and Nation)

Signature:

Inventor's Name:

Mailing Address:

ZHU, Jiang

c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by:

Signature

Printed Name

Signature

Printed Name

Printed Name

Printed Name

Signed at _____ on this _____ day of _____, 2022.
(City, State and Nation)

Signature: _____

Inventor's Name: PHIASIVONGSA Pasit

Mailing Address: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by:

Signature _____

Signature _____

Printed Name _____

Printed Name _____

Signed at San Ramon, CA, US on this 14 day of July, 2022.
(City, State and Nation)

Signature: _____

Inventor's Name: ZHU, Jiang

Mailing Address: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge, Massachusetts
02141, USA

Witnessed by:

Signature _____

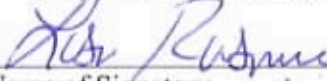
Signature _____

Printed Name Liu, Liling

Printed Name _____

ASSIGNMENT OF RIGHTS ACCEPTED BY Principia Biopharma Inc.

Signed at Somersworth, NH on this 19 day of August, 2022.
(City, State and Nation)

By: 
Insert Name of Signatory Lisa Rasmussen
Insert Title of Signatory Attorney-in-Fact
Head of Patent Operations USA

SCHEDULE A

Title : SOLID FORMS OF 2-[3-[4-AMINO-3-(2-FLUORO-4-PHENOXY-PHENYL)PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-1-YL]PIPERIDINE-1-CARBONYL]-4-METHYL-4-[4-(OXETAN-3-YL)PIPERAZIN-1-YL]PENT-2-ENENITRILE

<u>Our reference</u>	<u>App. No.</u>	<u>Country</u>	<u>Filing Date</u>
PRN-19-003-US-PSP	62/951,958	US Provisional	20 Dec 2019
PRN-19-003-US-PSP[2]	63/122,309	US Provisional	07 Dec 2020
PRN-19-003-AR-NP	P200103533	Argentina	17 Dec 2020
PRN-19-003-GC-NP	GCC/P/2020/41210	Gulf Corporation	17 Dec 2020
PRN-19-003-TW-NP	109144662	Taiwan	17 Dec 2020
PRN-19-003-US-NP	17/125,384	USA	17 Dec 2020
PRN-19-003-WO-PCT	PCT/US2020/065689	PCT INTERNATIONAL PROCEDURE	17 Dec 2020

CESION

Por consideración valiosa, cuyo recibo reconocemos por el presente documento, y pretendiendo atarse legalmente, nosotros, los Inventores conjuntos abajo firmantes, cada uno individualmente cede a **Principia Biopharma Inc.**, una empresa formada bajo las leyes de Delaware y que tiene su lugar principal de negocio en 220 East Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, y sus sucesores, transferidos, y cesionarios (colectivamente el “Cesionario”), todos nuestros derechos, títulos, e interés individuales y conjunto en todo el mundo en la materia objeto (la “Materia Objeto”) divulgada o reivindicada en las patentes y solicitudes indicadas en el Anexo A (las “Patentes y Solicitudes”).

Esta Cesión, efectiva desde el 20 de diciembre de 2019 cede (a) las Patentes y Solicitudes y todas las otras solicitudes que se puedan realizar, y todas las patentes, modelos de utilidad, registros de diseño, y otros derechos de exclusión y certificados de inventor para cualquiera de la Materia Objeto (colectivamente las “Patentes, Solicitudes y Derechos Concedidos”) en cada país o región, (b) el derecho a reivindicar prioridad con base en y el beneficio de la fecha de presentación de cualquiera de las Patentes, Solicitudes, y Derechos Concedidos bajo el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado en Cooperación de Patentes, el Convenio de Patente Europea, y todos los otros tratados o convenios aplicables, y (c) el derecho a proseguir, recolectar, y retener en el nombre del Cesionario o de otra forma, daños y cualquier otro recurso que surja de cualquier infracción pasada, presente, o futura de la Materia Objeto, las Patentes, Solicitudes, y Derechos Concedidos, y cualquier otro derecho cedido por esta Cesión.

Autorizamos al Cesionario a presentar y solicitar protección para cualquiera y toda la Materia Objeto, las Patentes, Solicitudes, y los Derechos Concedidos, y

cualquier otro derecho cedido por esta Cesión en todos los países, regiones, y territorios del mundo, en nombre nuestro o en el nombre del Cesionario.

Representamos y garantizamos que tenemos el derecho y el poder para hacer esta Cesión y que no hemos realizado y no realizaremos ninguna otra cesión que entre en conflicto con esta Cesión.

Comunicaremos al Cesionario (o a solicitud del Cesionario a otras partes) todos los hechos conocidos en cualquiera forma relacionados con la Materia Objeto, ejecutaremos y suministraremos todos los juramentos y declaraciones, testimonios, cesiones, poderes de abogado, solicitudes, y documentos, y realizaremos todos los otros actos legales necesarios o deseables para asegurar completamente al Cesionario los derechos, títulos, e intereses cedidos por esta Cesión.

Firmado en San Ramon, CA EE.UU. en este día 11 de Julio de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____ [Firmado]

Nombre del Inventor: BY Kolbot

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

Firma

Nombre Impreso

Firma

Nombre Impreso

Firmado en San Francisco, CA, EE.UU. en este día 18 de Mayo de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____[Firmado]_____

Nombre del Inventor: CHU Katherine

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

_____[Firmado]_____

Firma

_____Nicholas C. Joseph_____

Nombre Impreso

_____[Firmado]_____

Firma

_____Nicholas M. Disbrow_____

Nombre Impreso

Firmado en _____ en este día ____ de _____ de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor: MASJEDIZADEH Mohammed

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

Firma

Nombre Impreso

Firma

Nombre Impreso

Firmado en _____ en este día ____ de _____ de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor: CHU Katherine

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

Firma

Nombre Impreso

Firma

Nombre Impreso

Firmado en San Jose, CA, EE.UU. en este día 30 de Mayo de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____ [Firmado]

Nombre del Inventor: MASJEDIZADEH Mohammed

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

_____ [Firmado]

Firma

_____ Nicole Masjedizadeh

Nombre Impreso

_____ [Firmado]

Firma

_____ Bijan Masjedizadeh

Nombre Impreso

Firmado en Hillsborough, CA, EE.UU. en este día 12 de Julio de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____[Firmado]_____

Nombre del Inventor: PHIASIVONGSA Pasit

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

_____[Firmado]_____

Firma Firma

_____Andrea Wamsley_____

Nombre Impreso Nombre Impreso

Firmado en _____ en este día ____ de _____ de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor: ZHU, Jiang

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

Firma Firma

Nombre Impreso Nombre Impreso

Firmado en _____ en este día ____ de _____ de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____

Nombre del Inventor: PHIASIVONGSA Pasit

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

Firma

Nombre Impreso

Firma

Nombre Impreso

Firmado en San Ramon, CA, EE.UU. en este día 14 de Julio de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Firma: _____ [Firmado]

Nombre del Inventor: ZHU, Jiang

Dirección de Correspondencia: c/o Sanofi, 450 Water Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, EE.UU

Presenciado por:

_____ [Firmado]

Firma

_____ Liu Liling

Nombre Impreso

Firma

Nombre Impreso

CESION DE DERECHOS ACEPTADA POR Principia Biopharma Inc.

Firmado en Somersworth, NH en este día 19 de Agosto de 2022.

(Ciudad, Estado y Nación)

Por: [Firmado]

Insertar Nombre de Firmante Lisa Rasmussen

Insertar Cargo de Firmante Abogado de Hecho

Director de Operaciones de Patentes EE.UU.

ANEXO A

Título: FORMAS SOLIDAS DE 2-[3-[4-AMINO-3-(2-FLUORO-4-FENOXI-FENIL)PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-1-IL]PIPERIDINA-1-CARBONIL]-4-METIL-4-[4-(OXETAN-3-IL)PIPERAZIN-1-IL]PENT-2-ENENITRILO

<u>Nuestra referencia</u>	<u>No. Sol.</u>	<u>País</u>	<u>Fecha</u> <u>Presentación</u>
PRN-19-003-US-PSP	62/951,958	Provisional US	20 Dic 2020
PRN-19-003-US-PSP[2]	63/122,309	Provisional US	07 Dic 2020
PRN-19-003-AR-NP	P200103533	Argentina	17 Dic 2020
PRN-19-003-GC-NP	GCC/P/2020/41210	Corporación Gulf	17 Dic 2020
PRN-19-003-TW-NP	109144662	Taiwán	17 Dic 2020
PRN-19-003-US-NP	17/125,384	EE.UU.	17 Dic 2020
PRN-19-003-WO-PCT	PCT/US2020/065689	PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL PCT	17 Dic 2020