



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Señor

JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA/

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.



No. 09-126923- -00009-0000

Fecha: 2013-01-25 15:31:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

REF: EXPEDIENTE: 09-126923

TITULO: “USO DE COMPUESTO INHIBIDORES DE QUINAXOLINA DE PI3K...”

ACTUACIÓN: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.117.818 expedida en Bogotá, Abogado titulado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad EXELIXIS, INC., según poder debidamente conferido y legalizado, adjunto a las diligencias administrativas de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No. 17325 del cual pedimos **prórroga** para el Examen de Patentabilidad emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, damos respuesta en los siguientes términos.

4.- Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Para atender el requerimiento respecto de las reivindicaciones que son patentables por referirse a un método de tratamiento, con el objeto de cumplir con lo establecido en los artículo 14 y 21 de la Decisión 486, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio donde se manifiesta que:

- Dicho pliego está basado en las reivindicaciones que fueron aprobadas por la Oficina Europea de Patentes (EPO), en el que puede observarse que se ha eliminado toda referencia al tratamiento del cáncer. La nueva cláusula 1 está dirigida al compuesto 357 de la Tabla 1 que aparece en la memoria descriptiva divulgada originalmente, por lo que dicha cláusula se encuentra debidamente sustentada.

COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com





TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

- Como puede observarse, todas las reivindicaciones han sido debidamente caracterizadas, cumplimentando así con lo dispuesto por las disposiciones locales.
- Las nuevas reivindicaciones que se acompañan reivindican una composición farmacéutica, y carecen de toda referencia al tratamiento del cáncer
- De acuerdo con lo anterior, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio de 5 reivindicaciones, en reemplazo del anterior, pliego que está enteramente sustentado en la memoria descriptiva original, por lo tanto no amplía el alcance de la invención

Título:

De acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio, presentamos un nuevo título para la solicitud, que en adelante es:

- **NUEVO TITULO:**
**“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DEL
 CÁNCER QUE COMPRENDE INHIBIDORES DE QUINOXALINA DE
 PI3K-ALFA.”**

Determinación del Estado de la Técnica.

En cuanto a la objeción formulada a la presente invención, por su presunta falta de novedad, el Solicitante desea manifestar respetuosamente lo siguiente:

NOVEDAD:

Independientemente de la objeción relacionada con la patentabilidad de las anteriores cláusulas 1 a 20 por tratarse de métodos de uso, el Sr. Examinador sostuvo que la presente solicitud carece de novedad en virtud de lo divulgado por el documento WO2007/023186 (D1).

Más allá de que las reivindicaciones originales fueron consideradas novedosas frente a dicho documento D1 en el Informe Preliminar Internacional de Patentabilidad emitido por PCT, el Solicitante ha accedido a limitar las



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

reivindicaciones de tal manera que el nuevo alcance del pliego reivindicatorio no es afectado por el documento D1.

De acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio anexo, la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que a la letra dice: "(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notifica al solicitante dos o más veces (...)" (Subrayado para destacar).

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C.

Del señor Jefe,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ

No.17.117.818 expedida en Bogotá,

T.P No. 17.402 del C.S.J.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

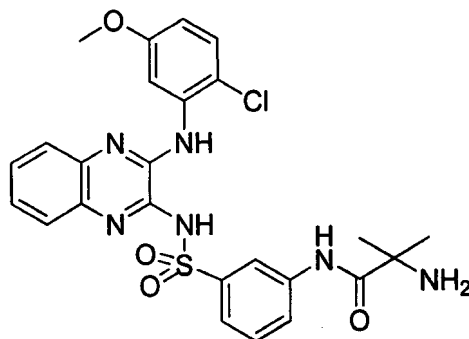
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Reivindicaciones

1. Composición farmacéutica caracterizada porque comprende el compuesto:



o un isómero simple o un tautómero de éste, donde el compuesto está puede ser una sal farmacéuticamente aceptable y en forma adicional puede ser un hidrato y en forma adicional puede ser un solvato de éste, en combinación con uno más agentes quimioterapéuticos, seleccionados del grupo formado por platino, taxano, rapamicina y erlotinib.

2. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque dicho uno a más agente quimioterapéutico es taxol.

3. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque dicho uno a más agente quimioterapéutico es rapamicina.

4. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque dicho uno a más agente quimioterapéutico es carboplatino.

5. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque dicho uno a más agente quimioterapéutico es erlotinib.