

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-186159-00011-0000

Fecha: 2016-02-26 16:55:40 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTE/II Eje: 378 FASE NACIONAL I
Act: 523 RESPUESTA Folios: 4

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

A-S

Re: PI.-VANDA PHARMACEUTICALS INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO".-Clase A61K 31/00.-Expediente número 14-186.159.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 20 de Octubre de 2015 y a mi memorial de plazo de 6 de Enero de 2016.
2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al **Oficio No. 12224** en relación con excepciones a la patentabilidad, me permito dirigir su atención a los siguientes argumentos técnicos por medio de los que se superan completamente dichas objeciones.
3. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

En primer lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, el cual reemplaza al originalmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 12224.

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, toda vez que define la invención objeto de la presente solicitud de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 1, 2 y 3:** corresponde a las reivindicaciones 1, 6 y 24 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, respectivamente, las cuales fueron modificadas para reclamar una composición farmacéutica que encuentra sustento, por ejemplo, en las páginas 62 a 64 de la descripción de la presente solicitud.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que la reivindicaciones **2 a 5 y 7 a 23** del capítulo reivindicatorio originalmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado. 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 3 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a la invención objeto de la presente solicitud, que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas del capítulo descriptivo.

4. **EXCEPCION A LA PATENTABILIDAD.**

Por otro lado, en relación con los señalamientos del Señor Examinador en cuanto a que el objeto de las reivindicaciones 1 a 24 no es patentable de acuerdo con el Artículo 20 de la Decisión Andina 486/2000, me permito resaltar que, tal y como se expuso en el numeral 3 del presente memorial, el capítulo reivindicatorio fue modificado para recamar una composición farmacéutica enteramente soportada por las enseñanzas de la descripción de la presente solicitud.

Por lo anterior, amablemente me permito solicitar que las objeciones a este respecto sean retiradas.

5. **CONCLUSIÓN.**

En conexión con lo anterior, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al definir la invención objeto de la presente solicitud, la cual se encuentra plenamente soportada en el capítulo descriptivo, cumpliendo así con los requerimientos de la Decisión Andina 486/2000.

6. **SOLICITUD DE NUEVO EXAMEN DE PATENTABILIDAD.**

Finalmente, me permito manifestar que es deseo del solicitante requerir a ese Despacho la expedición de un nuevo examen de patentabilidad, lo anterior en caso de que el Señor Examinador no considere suficientes los argumentos y las modificaciones al capítulo reivindicatorio presentadas en respuesta al Oficio No. 12224.

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- i. Copia de la página **65** correspondiente al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **3 reivindicaciones**; y
- ii. Recibo número 16-0016173, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa para el nuevo examen de patentabilidad solicitado.

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende tasimelteon para uso en el tratamiento de un paciente que sufre de síndrome hipernictemeral caracterizada porque de 20 mg a 50 mg de tasimelteon son administrados oralmente una vez al día de 0.5 horas a 1.5 horas antes de una hora de ir a dormir objetivo a un paciente que tiene una deficiencia de percepción de la luz,
en donde la composición farmacéutica es capaz de arrastrar el individuo a un ciclo de sueño-vigilia de 24 horas en el que el individuo despierta a o cerca de una hora de despertar objetivo después de un periodo de sueño diario de aproximadamente 7 a 9 horas.
2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el paciente es ciego.
3. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde la dosis de tasimelteon es de 20 mg.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 16 - 0016173

Bogotá D.C., Febrero 22 de 2016 - 14:17:26

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	715512291	22/02/2016	1.936.050.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
-------	------------	----------	--------------	-------------

1 50005-01-01 SOLICITUDES

112 PCT CAP-I EXAMEN DE PATENTIBILIDAD
DE INVENSIÓN

1.120.000.00

1.120.000.00

\$1.120.000.00

SON: **UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-186159- -00011-0000

Fecha: 2016-02-26 16:55:40

Tra 11 PATENTE IYI

Act 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR. NUEVAS CR

Eve. 378 FASE NACIONAL I

Folios: 4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 22 de 2016 - 14:17:28