

P-2016/11162

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 16-025.059

Solicitud de patente de Invención a nombre de **AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante **AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.**, en respuesta al oficio No. 2345 notificado por fijación en lista el 15 de marzo de 2016, relacionado con el resultado de examen de forma, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 13 de mayo de 2016 mediante el cual se solicitó prórroga de 2 meses para dar respuesta al referido oficio, me permito presentar la siguiente información:

- Petitorio:** Solicito a ese Despacho tener en cuenta que el solicitante atendiendo la sugerencia hecha en cuanto al título de la presente solicitud, desea modificarlo para que sea reemplazado por: "COMPUESTOS POLICÍCLICOS, TERAPÉUTICAMENTE ACTIVOS".
- Resumen:** En relación con el resumen, solicito amablemente a ese Despacho tener en cuenta que el solicitante atendiendo la sugerencia hecha en cuanto a la adecuación del resumen de la presente solicitud, desea modificarlo para que sea reemplazado por:

"Fórmula I, Ia, Ib, B, C, Ic, Id, Ie, If, Ig, II, III, IIIa, IIIb, IIIc y IIId o como se describen en cualquiera de las realizaciones en la presente inhiben la IDH1 mutante o la IDH2 mutante. También se describen en la presente composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de Fórmula I, Ia, Ib, B, C, Ic, Id, Ie, If, Ig, II, III, IIIa, IIIb, IIIc y IIId y métodos de uso de dichas composiciones para tratar cánceres que se caracterizan por la presencia de una IDH1 mutante o una IDH2 mutante."

3. En relación con las objeciones a **las reivindicaciones**, me permito informar lo siguiente:

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial, un nuevo pliego reivindicatorio que comprende 18 reivindicaciones, en donde únicamente se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

4. Excepción a la patentabilidad

Con respecto a dicha objeción, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las antiguas reivindicaciones 14 a 18 que hacían referencia a un método de tratamiento. Por tanto, se ve superada esta objeción.

5. Claridad

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

5.1 En relación con la falta de concisión del capítulo reivindicatorio y la sugerencia de restringir la solicitud a una razonable generalización de los compuestos que se encuentran debidamente sustentados en la descripción realizada por el señor examinador, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo con dicha objeción y manifiesta que un experto en la técnica podría determinar fácilmente el objeto a ser protegido, al menos con base en la descripción concisa de las variables que identifican el alcance de las moléculas reclamadas.

Con respecto a la afirmación del señor examinador en relación a las variables X, R⁷ y R⁸, la solicitante desea manifestar respetuosamente que un experto en la técnica que haya leído la descripción esperaría compuestos en los que X es C-halo y R⁷ y R⁸ son alquilo (es decir, distinto de H) que son inhibidores de mutante IDH. El señor examinador no ha presentado pruebas o el razonamiento técnico para discutir esto. Además, el alcance de las presentes reivindicaciones

está sustentado en los más de 400 diversos compuestos que se ejemplifican en el capítulo descriptivo. En consecuencia, el alcance completo de las presentes reivindicaciones es una generalización razonable de estos compuestos ejemplificados.

5.2 Se modificó la antigua reivindicación 12 (nueva reivindicación 11) en donde se define el grupo del cual se puede seleccionar el compuesto reclamado en la reivindicación 1, dichos compuestos se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo.

5.3 Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 13 a 17, la cuales se encuentran debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo.

5.4 Se eliminó la antigua reivindicación 11.

De esta manera, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el señor Examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y en consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud, cumple a cabalidad con este requisito.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 2345 solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co



ANEXO

- Copia electrónica del nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 18 reivindicaciones.

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	TESTIGO DOCUMENTAL	Folio: <u>5</u>
--	---------------------------	-----------------

Dependencia Jerárquica: DEL PROPIEDAD INDUSTRIAL		Código	2000
Dependencia Productora: GRUPO DE NUEVAS CREACIONES		Código	2020
Tipo de Radicación: Entrada: ☒ Salida: ☐ Traslado: ☐ Convenio: ☐			
Radicador:			
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA			
Nombre de la Serie / Subserie:		Código:	
Expediente:	Solicitante / <i>Quejoso / Demandante / otros.</i>		
16015059. Prueba excluida: <u>CD.</u>			
N°. de Pruebas excluidas: <u>1</u>			
Fecha de emisión de la Prueba:			
UBICACIÓN DE LA PRUEBA EN LA SECCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO			
N°. de bloque:		Otras especificaciones:	
N°. de rodante:			
N°. de estante:			
N°. de archivador:			
N°. de entropaño:			
N°. de gaveta:			
N°. de caja:			
IMPORTANTE: - El material gráfico o especial que se encuentra dentro o anexo a las unidades documentales o expedientes, debe extraerse y llevarse a aquella sección del archivo que se haya dispuesto para conservar documentos en distintos formatos. - Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografías, ilustraciones, pictografías, códigos, prensa, objetos tridimensionales, entre otros.			
Observaciones: <u>EL GD CONTIENE: 1 ARCHIVO en</u> <u>formato pdf, procesado y carga-</u> <u>do al sistema.</u>		Unidad de Conservación ☐ Bolsa ☐ Caja ☐ Libro ☐ Sobre ☐ Tomo ☐ Otro	
<i>rat</i>		Soporte Documental ☒ CD ☐ Disquete ☐ DVD ☐ Folleto ☐ Periódico ☐ Plano ☐ Publicación Periódica ☐ USB ☐ Otro	