

Alexander Agudelo
Juan F. Acosta
Bibiana Agudelo
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Isabella Herrera
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Catalina Jiménez
Daniela González
Gina A. Arias
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Jorge A. Calderón
Alejandro Becerra
Luis E. Otero
Laura J. Parra
Juan David Rocha
María A. Troncoso
Laura M. Becerra
Karen L. García
Daniel Trujillo
Melissa J. Cely
Alejandro Loynaz
Camilo J. Yáñez
Martha P. Gaitán
Jorge E. Oviedo
Brian A. Adames
Nicolás S. Ardila
María A. Pava
Estefanía Espinal
Gina Cáceres

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave
Daniel R. Durango
Cristian H. Ocampo
Sara López
Álvaro A. Fonseca
Estefanía Vargas
Andrés F. Ramos

Barranquilla
Beatriz E. Morales
José J. Dangond
Iván D. Herrera

Bucaramanga
Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

Tokio
Carlos A. Parra

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2016/0003872
Solicitud de Patente de Invención Titulada: “DERIVADOS DE INDOL
ÚTILES COMO INHIBIDORES DE LA TRIPTÓFANO-2,3-DIOXIGENASA
(TDO) O INDOLAMINA-2,3-DIOXIGENASA (IDO1 o IDO2)”
Solicitante: IOMET PHARMA LTD
Nuestra Ref.: P2016/000185

RESPUESTA AL OFICIO No. 1701, NOTIFICADO EL 16 DE FEBRERO DE 2018
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el pasado 05 de abril de 2017 junto con la respuesta al Examen de Forma de la presente solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 1 a 10 y 12 a 14;
- la nueva Reivindicación 1 corresponde a la antigua Reivindicación 11, y ahora está limitada a las fórmulas 141, 143, 145 y 148, reclamando un

compuesto de las anteriores fórmulas o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo;

- la nueva Reivindicación 2 reclama un compuesto de las formulas 141, 143, 145 y 148, lo cual encuentra soporte en la antigua Reivindicación 11 y en la nueva Reivindicación 1;
- la nueva Reivindicación 3 reclama la sal farmacéuticamente aceptable de la Reivindicación 1, lo que encuentra soporte en la página 133 del Capítulo Descriptivo y en la Reivindicación original 27;
- la nueva Reivindicación 4 reclama una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la Reivindicación 2, lo que encuentra soporte en la página 133 del Capítulo Descriptivo y en la Reivindicación original 26 y 27;
- la nueva Reivindicación 5 reclama una composición farmacéutica que comprende la sal farmacéuticamente aceptable de la Reivindicación 3 lo que encuentra soporte en la página 133 del Capítulo Descriptivo y en la Reivindicación original 26 y 27.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- El Examinador no acepta las reivindicaciones 1 a 5 del radicado NC2016/0003872 del 18 de julio de 2017, ya que el solicitante no pagó la tasa por la modificación voluntaria que realiza.

b- En respuesta a la anterior objeción, me permito presentar un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, el cual cuenta con las modificaciones descritas en el numeral 1 del presente memorial, el cual al ser presentado en respuesta al presente examen, no requiere el pago de tasas por Reivindicaciones voluntarias.

Adicionalmente, me permito señalar que en respuesta al examen de forma radicado el 05 de abril de 2017, el título de la invención fue modificado de la siguiente forma:

“DERIVADOS DE INDOL ÚTILES COMO INHIBIDORES DE LA TRIPTÓFANO-2,3-DIOXIGENASA (TDO) O INDOLAMINA-2,3-DIOXIGENASA (IDO1 o IDO2)”

De esta manera, solicito respetuosamente que la SIC tenga en cuenta el cambio anteriormente señalado.

3. a- El Examinador considera que a pesar de que la presente invención está encabezada como una composición, el contenido de las Reivindicaciones 6 a 10 no es patentable, debido a que se relaciona con el tratamiento de diferentes enfermedades.

b- Considero superada la objeción en tanto las antiguas Reivindicaciones 6 a 10 fueron eliminadas.

4. Agradezco la opinión favorable del Examinador sobre la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud en la medida que no existe arte previo que afecte la patentabilidad de la misma.

5. Con un propósito meramente ilustrativo, me permito destacar que esta solicitud de patente se encuentra concedida en la oficina de patentes de Australia y Argelia.

Si bien las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es a la vez cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, son análogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero.

6. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Examinador han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486, y se proceda con la concesión de la patente.

Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago por examen adicional.