



Fecha: 2014-08-28 16:41:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEI/II Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

As. ~~122043~~ 123.243

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **13 4212** – solicitud de patente de invención a favor de **GILEAD SCIENCES, INC.** Título: **COMPUESTOS DERIVADOS DE AMINOPIRROLO [1,2-F][1,2,4]TRIAZIN TETRAHIDROFURANOS**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 43003 del 14 de julio de 2014, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea **REVOCADA PARCIALMENTE** en su artículo segundo y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para las reivindicaciones 8 y 9.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución No. 43003 arriba citada niega parcialmente el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que las reivindicaciones 8 y 9 no cumplen con el requisito de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a las reivindicaciones 8 y 9.

FUNDAMENTOS

En primer lugar, expresamos nuestro total desacuerdo con la decisión de negar las reivindicaciones 8 y 9 basándose únicamente en objeciones de claridad y concisión. Con el fin de controvertir la decisión de su despacho, deseamos que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la Decisión es clara en establecer que las patentes se otorgaran para productos y procedimientos que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Esto es claro de la lectura del artículo 14 de la Decisión tal como se desprende en el siguiente extracto:

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean **nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.**(negrilla fuera de texto)

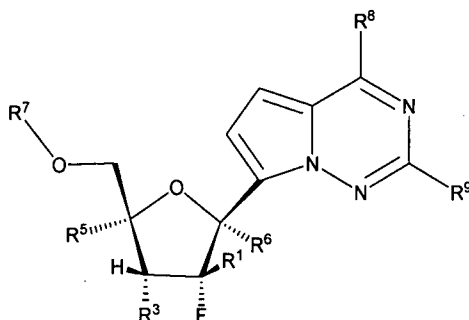
De acuerdo a lo anterior, en ningún momento la decisión 486 establece que los requisitos de claridad y concisión sean un requisito **sine qua non** para la concesión de la patente. Si bien el artículo 30 establece que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, en ningún momento se obliga a que la concesión de la patente esté sujeta al cumplimiento de dichos requisitos.

De acuerdo a lo anterior, la decisión de su despacho de negar la solicitud con base en objeciones de claridad y concisión es absolutamente contraria a las disposiciones del artículo 14 de la decisión 486 y por lo tanto consideramos que esto es un argumento suficiente para que la decisión sobre las reivindicaciones 8 y 9 sea revocada.

Ahora bien, en cuanto a las objeciones específicas de la Resolución 43003 deseamos expresar lo siguiente:

El examinador establece que las reivindicaciones 8 y 9 presentan "múltiples opciones de posibles composiciones que no permiten entender la amplitud de la materia reclamada". Establece además que la reivindicación 8 puede entenderse como un método de tratamiento (...).

Frente a lo anterior que queremos enfatizar en que el concepto inventivo de la invención es el de proporcionar compuestos para tratar infecciones virales por Paramyxoviridae. Para tal efecto, la invención reivindica un compuesto de formula general



Formula IV

El cual fue encontrado novedoso e inventivo por parte del examinador del caso. Ahora bien, teniendo en cuenta que el concepto inventivo de la invención es el compuesto de formula (I) el cual resuelve el problema técnico de proporcionar compuestos alternativos para el tratamiento de infecciones virales por Paramyxoviridae, el solicitante está en todo el derecho legal de brindar protección adicional a dicho compuestos mediante su combinación con otros agentes terapéuticos. Para tal efecto, la descripción es clara en establecer lo siguiente:

Muchas de las infecciones por el virus Paramyxoviridae son infecciones respiratorias. Por lo tanto, **pueden utilizarse agentes terapéuticos activos adicionales para tratar síntomas y secuelas respiratorias de la infección en combinación con los compuestos de la Fórmula I-IV.** Los agentes adicionales se administran preferentemente de forma oral o por inhalación directa. Por ejemplo, otros agentes terapéuticos adicionales preferidos en combinación con los compuestos de la Fórmula I-IV para el tratamiento de infecciones respiratorias virales incluyen, de modo no taxativo, broncodilatadores y corticosteroides.

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que las reivindicaciones 8 y 9 dependen de la reivindicación 1 (de forma indirecta), consideramos que no existe ninguna impedimento legal para su concesión. Además, en la descripción se encuentran innumerables referencias los compuestos que se mencionan en las reivindicaciones 8 y 9 por lo que adicionalmente existe todo el sustento necesario para querer reivindicar el alcance actualmente reivindicado.

Finalmente, para dejar en claro que la reivindicación 8 no está dirigida a un método de tratamiento, el cliente ha decidido eliminar la palabra "administrar" de dicha reivindicación.

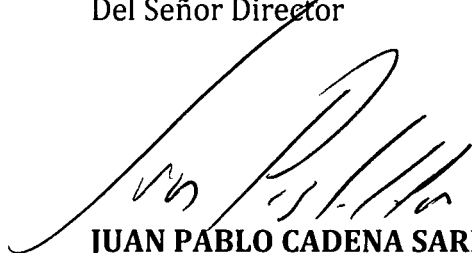
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR PARCIALMENTE** la Resolución No. 43003 del 14 de Julio de 2014 en su artículo segundo y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente para las reivindicaciones 8 y 9. Además, que se confirme la decisión de conceder la patente a las reivindicaciones 1 a 7.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41