

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 1173

Ref. Expediente N° NC2016/0005523

Señor(a)
GILEAD SCIENCES, INC.

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Pago de Tasas Patente de Invención (Art. 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

En el presente requerimiento se estudian las diez primeras reivindicaciones correspondientes a la tasa pagada.

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen, este es demasiado corto, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara porque define unas formas para una serie de compuestos, pero no se sabe que es lo característico de la respectiva forma. Por lo tanto, se requiere al solicitante realizar la corrección necesaria.

La Reivindicación 2 define una forma cristalina, pero no de manera correcta puesto que la definición es muy amplia, y no es la manera correcta, una forma cristalina se puede caracterizar apropiadamente en una reivindicación, por sus parámetros fisicoquímicos, tales como:

Oficio N° 1173

Ref. Expediente N° NC2016/0005523

1. El patrón de difracción de Rayos X en mono cristal, que es específico de cada forma cristalina, por lo cual, si la reivindicación caracteriza la forma cristalina mediante este patrón, no se exigirá otro dato.
2. El patrón de difracción de Rayos X en polvo (DRXP), el cual debe presentar por lo menos 20 picos correspondientes a las intensidades de los haces difractados o a los espacios interplanares dhkl según los índices de Miller (hkl) medidos de acuerdo con el ángulo de difracción de Bragg 2θ en el intervalo más representativo comprendido entre 5° hasta 90° .
3. Las espectroscopias Raman e IR.
4. La espectroscopia RMN-C13
5. Los métodos de análisis térmico: TGA, DTA y DSC

La Difracción de Rayos X es la técnica más útil para el estudio de las formas cristalinas en lo que atañe a la estructura cristalina, dado que los patrones de difracción de las diversas formas cristalinas presentan siempre notables diferencias, por lo que deben incluir los picos de intensidad más representativa para el caso del cristal reivindicado, así entonces se requiere al solicitante una definición correcta de esta reivindicación. Se sugiere tener en cuenta estas consideraciones para las reivindicaciones 3 a 6.

Las reivindicaciones 7 a 9 hacen referencia a Figuras, sin embargo, las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción, o a las Figuras, si no es estrictamente necesario. Si las reivindicaciones necesitan referirse a las Figuras para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis, después de la característica mencionada en la reivindicación. Por lo tanto, se requiere al solicitante realizar la corrección necesaria.

La reivindicación 10 hace referencia a que el compuesto se encuentra completamente o parcialmente hidratado, sin embargo, no es claro como el compuesto definido pueda estar completamente o parcialmente hidratado. Por lo tanto, se requiere al solicitante que haga la aclaración mediante una estructura química que pueda elucidar dicha falta de claridad.

No obstante que este examen se hizo a las 10 primeras reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye usos que de acuerdo al art. 14 de la Decisión 486 no son patentables.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Oficio N° 1173

Ref. Expediente N° NC2016/0005523

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ