

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

Oficio N° 53

Ref. Expediente N° NC2017/0013351

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

Con respecto al resumen 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. En el caso particular, el resumen es demasiado corto e incompleto, por lo que este debe adecuarse 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.

2. Título

Se sugiere modificar el título de la solicitud, debido a que la referencia a "Moduladores de COT" es muy general y no permite definir el objeto de la solicitud, teniendo en cuenta que estos compuestos son 4 – 6 diamino sustituidos de la 3 – ciano quinolina. De manera adicional, es necesario eliminar la referencia al uso de los compuestos de la solicitud.

3. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patenteabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

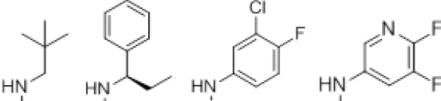
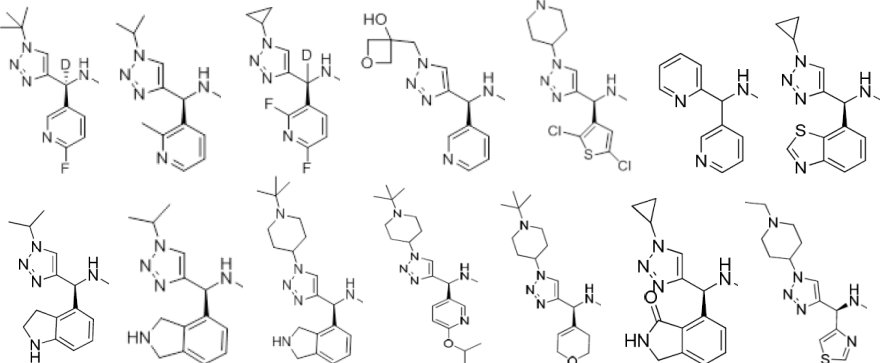
4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 y 6 a 10 no son concisas porque la referencia a los sustituyentes tales como "alquilo -C1-9, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo, o heteroarilo, entre otros", o de sustituyentes secundarios tales como "O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, -OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)(R7), entre otros" se consideran muy generales, lo cual representa una excesiva complejidad,

Oficio N° 53

Ref. Expediente N° NC2017/0013351

dificultando el determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. Se sugiere realizar dicha restricción teniendo en cuenta lo expuesto en la siguiente tabla:

Sustituyente	Soportado en la Descripción
$\begin{array}{c} R^2 \\ \\ R^1-N- \\ \end{array}$	
$\begin{array}{c} R^6 \\ \\ R^3-CH- \\ \\ R^4 \end{array}$	
R ⁵	Cl, CN
(R ¹⁵) _m	H

Las reivindicaciones 4 y 5 no son claras, porque en estas se reclaman los compuestos de fórmula II y IIA, pero se hace referencia a los sustituyentes mencionados en la reivindicación 1, aunque estas reivindicaciones son independientes. Se sugiere que se mencionen los sustituyentes específicos dentro de estas reivindicaciones, teniendo en cuenta lo requerido para los sustituyentes de la reivindicación 1.

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20, tal como métodos de tratamiento y usos.

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

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

Oficio N° 53

Ref. Expediente N° NC2017/0013351

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,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA