

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.- **GILEAD SCIENCES, INC.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**4,6-DIAMINOQUINOLIN-3-CARBONITRILOS SUSTITUIDOS.**"-Clase **C07D 401/14** número **NC2017/0013351.**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de Enero 09 de 2018 y a mi solicitud de plazo de Marzo 06 de 2018.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **53** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **RESUMEN DE LA SOLICITUD.**

En primer lugar y con respecto al resumen de la solicitud, el Señor Examinador señala que el mismo es muy corto e incompleto y debe adecuarse lo dispuesto en el Artículo 31 De la Decisión 486, razón por la cual, el Señor Examinador sugiere realizar la modificación necesaria que ilustre de manera más específica el objeto de la solicitud.

Tomando en consideración esta objeción y la sugerencia del Examinador, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el RESUMEN de la presente solicitud, el cual se adjunta junto con el presente memorial.

Sobre este particular, me permito resaltar que resumen modificado refleja de manera más clara el objeto de la presente invención, resaltando las características técnicas esenciales de la misma. Por consiguiente, me permito señalar que dicho resumen acata completamente la sugerencia presentada por el Examinador a este respecto, por lo que solicito amablemente que esta objeción se reconsiderada.

4. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

Por otro lado y en conexión con el título de la solicitud, el Examinador menciona que el título es muy general y no permite definir el objeto de la solicitud, teniendo en cuenta que la solicitud reclama compuestos que son 4 - 6 diamino sustituidos de la 3 - ciano quinolina.

Tomando en consideración esta objeción y la sugerencia del examinador, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud, de tal forma que se lee como sigue:

"4,6-DIAMINOQUINOLIN-3-CARBONITRILOS SUSTITUIDOS"

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera más clara el objeto de la invención, resaltando las características técnicas esenciales de la misma. Por consiguiente, dicho título acata completamente la sugerencia presentada por el Examinador a este respecto.

De acuerdo a lo anterior, solicito amablemente que dicha objeción se reconsiderada.

5. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

5.1 **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Ahora bien, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- Se eliminaron las **reivindicaciones 36 a 40 y 55 a 75** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado.
- Se cambió el orden de enumeración y dependencia de las **reivindicaciones 41 a 54, 76 y 77** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, de tal forma que en el capítulo reivindicatorio modificado corresponden a las **reivindicaciones 36 a 51** respectivamente.

En este sentido, el **capítulo reivindicatorio modificado está conformado por 51 reivindicaciones** las cuales cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la memoria descriptiva y se refieren de manera clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud.

5.2 **Claridad y Concisión del Capítulo Reivindicatorio.**

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por el señor Examinador, me permito señalar lo siguiente:

- *Las reivindicaciones 1 y 6 a 10 no son concisas porque la referencia a los sustituyentes tales como "alquilo -C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo 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, 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.*

En relación con esta objeción, me permito manifestar mi desacuerdo frente a la opinión del examinador en vista que se está sugiriendo restringir la materia a algunos de los 987 compuestos específicos (tal como lo sugiere la tabla en la acción oficial) sin entrar a considerar que una razonable generalización de la materia no significa restringirse a los compuestos ejemplificados en la descripción, sino que debe abarcar las variantes posibles de la invención además de modificaciones menores que estos puedan sufrir.

En este sentido, atentamente me permito resaltar que las reivindicaciones 1 y 6 a 10 sí son concisas al reclamar los compuestos soportados en la descripción, por lo que amablemente solicito que se dé por superada esta objeción.

- *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.*

Con respecto a esta objeción, me permito señalar que las reivindicaciones 4 y 5 sí son claras tal como se encuentran redactadas, toda vez que se entiende que los sustituyentes R¹, R³, R⁴, R⁵ y R⁶ para las fórmulas II y IIA pueden ser aquellos sustituyentes mencionados en la reivindicación 1 para estas posiciones, sin necesidad de repetir las posibles sustituciones que R¹, R³, R⁴, R⁵ y R⁶ representan en las reivindicaciones objetadas.

Con base en lo anteriormente argumentado, amablemente solicito que esta objeción sea reconsiderada.

6. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

Por otra parte, el Señor Examinador afirma que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado contiene materia que no es patentable de acuerdo con los Artículos 14 y 20 de la Decisión Andina, tales como métodos de tratamiento y usos.

En este sentido, y en referencia al capítulo reivindicatorio modificado mencionado en el punto anterior, me permito resaltar que ha eliminado toda referencia a materia no patentable, por lo que amablemente solicito que dicha objeción sea dada por superada.

7. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada.

En respuesta a lo anterior, me permito expresar que el pago por las **reivindicaciones adicionales 11 a 51** que comprende el capítulo reivindicatorio modificado se efectuará por pago en línea junto con la radicación de este memorial a través de la plataforma SIPI.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar los siguientes documentos:

- Copia de las páginas **513 a 532** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **51 reivindicaciones** y que reemplaza al documento actualmente presentado ante ese Despacho.
- Copia del Resumen Modificado.

9. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

10. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloredacamacho.com**

notificacionespatentes@lloredacamacho.com