

Señora

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.- **GILEAD SCIENCES, INC.** -Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN COMPUESTO DERIVADO DE PIRIMIDIN PIRROLO [1,2-B] PIRIDAZINA, EL CUAL ES UN INHIBIDOR DE LA INTERLEUCINA-1 ASOCIADA A LA QUINASA-4 (IRAK4)".-
Clase: **C07D 487/04**.-Expediente número **NC2023/0013255**.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 11 de septiembre de 2024.

2. Así, y con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en el Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **16519** en relación con la novedad de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales, no sólo se superan completamente dichas objeciones, sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. NOVEDAD

En este aspecto, el examinador considera que el capítulo reivindicatorio carece de novedad en vista de las divulgaciones de D2 (NC2019/0008868, publicado el 23 de agosto de 2018 y con fecha de prioridad del 16 de febrero de 2017).

El examinador sustenta la pertinencia del documento D2 para el análisis de novedad amparado en el tercer párrafo del artículo 16 de la Decisión 486, aduciendo que, al encontrarse D2 en trámite, cumple con los requisitos para ser empleado en el análisis de novedad, a pesar de que se haya publicado con posterioridad a la prioridad de la presente solicitud.

No obstante, me permito disentir de la opinión del examinador, pues el documento D2 puede ser tomado en cuenta para el análisis de la novedad de la presente solicitud.

Así, en primer lugar, es necesario aclarar qué dice el tercer párrafo del citado artículo 16, que dispone lo siguiente:

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente **en trámite ante la oficina nacional competente**, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. (Énfasis añadido)*

En vista de esto, resulta claro que únicamente solicitudes en trámite, con fecha de publicación y prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud evaluada, pueden ser usadas para el examen de novedad para los efectos. Así, solicitudes negadas o patentes ya concedidas no pueden ser empleadas para dichos fines.

Ahora, para el caso puntual de la pertinencia de D2, es necesario aclarar el estado del trámite de la misma. Así, se encuentra que dicha solicitud fue **negada** en 2022, y, mediante la resolución **34119** del 27 de junio de 2024, esa Oficina confirmó la negación ya proferida, resolviendo el recurso de reposición interpuesto por el solicitante. Así, al haberse emitido la resolución **34119** confirmando la negación de la solicitud, se dio por terminado el trámite administrativo frente a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por lo tanto, a partir del 27 de junio de 2024, D2 **no se encontraba en trámite ante la oficina nacional competente** (es decir, la SIC), y por tanto desde esa fecha perdió el mérito para ser empleado en el examen de novedad en virtud del tercer párrafo del artículo 16. En este sentido, para la fecha en la que se emitió el Oficio 16519, e incluso para la fecha en la que se concluyó la búsqueda de antecedentes asociada a dicho examen, D2 ya no se encontraba en examen y por tanto no podía usarse para afectar la novedad de la presente solicitud.

En vista de lo anterior, D2 no es arte previo válido para el estudio de la presente solicitud y, por tanto, las anterioridades citadas por el examinador no afectan la novedad de la solicitud en estudio. Por lo tanto, se concluye que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio es novedosa, cumpliendo con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 16 de la Decisión Andina 486.

4. CONCLUSIÓN

Para concluir, quisiera reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado es completamente novedoso sobre el estado de la técnica citado por el examinador. En consecuencia, esta solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad según la Decisión Andina 486, por lo que solicito amablemente la concesión de la patente para esta solicitud.

5. EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL

Finalmente, en caso de que el Examinador no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio No. **16519**, o considere necesario realizar un nuevo estudio de patentabilidad a la luz de las modificaciones y argumentos aquí presentados, amablemente solicito la emisión de un requerimiento para proceder a realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

6. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señora Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionespatentes@lloredacamacho.com