

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

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

Señor(a)
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY
notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	x	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2015/040254				
Fecha de Presentación Internacional	14 de julio de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2017/0001152	7 de febrero de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0001152	7 de febrero de 2017

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

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

	NC2017/0001152	8 de mayo de 2017
Prioridad(es):	15/07/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/024,555 13/07/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 14/797,414	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 del capítulo reivindicatorio (NC2017/0001152 de 8 de mayo de 2017).

Título de la solicitud: “Derivados de la 6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-ilo y 6-(4-oxo-3,4-dihidropirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-1-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

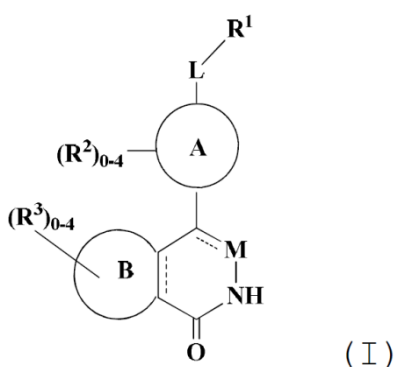
Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

il)espiro[3.3]heptan-2-ilo inhibidores de la ROCK2 y sus procedimientos de elaboración” (Modificado NC2017/0001152 de 8 de mayo de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos espirocicloheptanos novedosos y a sus análogos, que son inhibidores de las cinasas Rho, a composiciones que los contienen y a métodos de uso, por ejemplo, para el tratamiento o la profilaxis de trastornos asociados a la actividad anómala de la cinasa Rho.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona Un compuesro de formula I o un estereoisómero, o tautómero o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 403/12, C07D 413/14, C07D 403/08, C07D 237/32, C07D 417/12, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 513/04, C07D 519/00, A61K 31/502, A61P 9/00.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1, R2, R3... son...géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

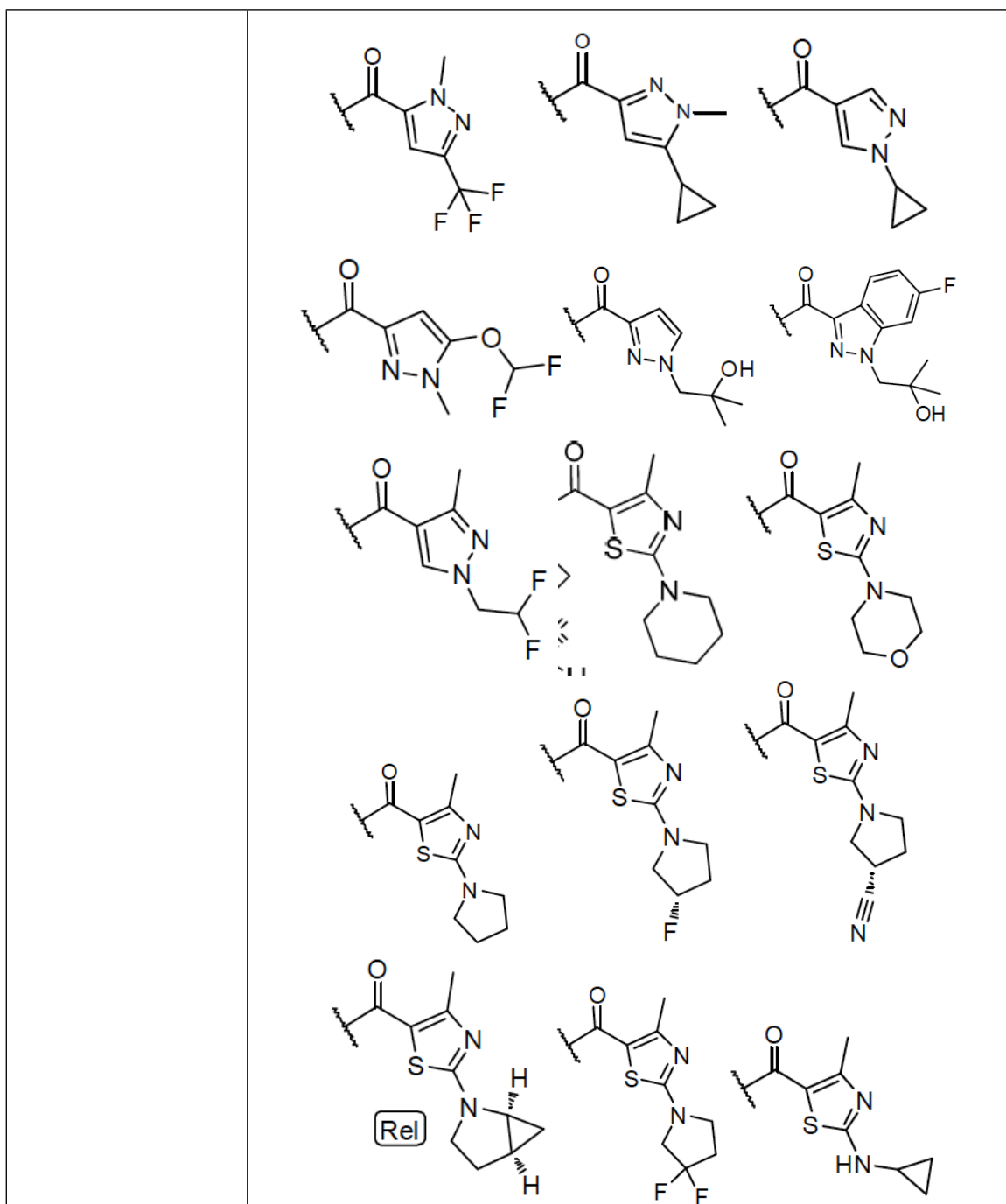
compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ¹	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

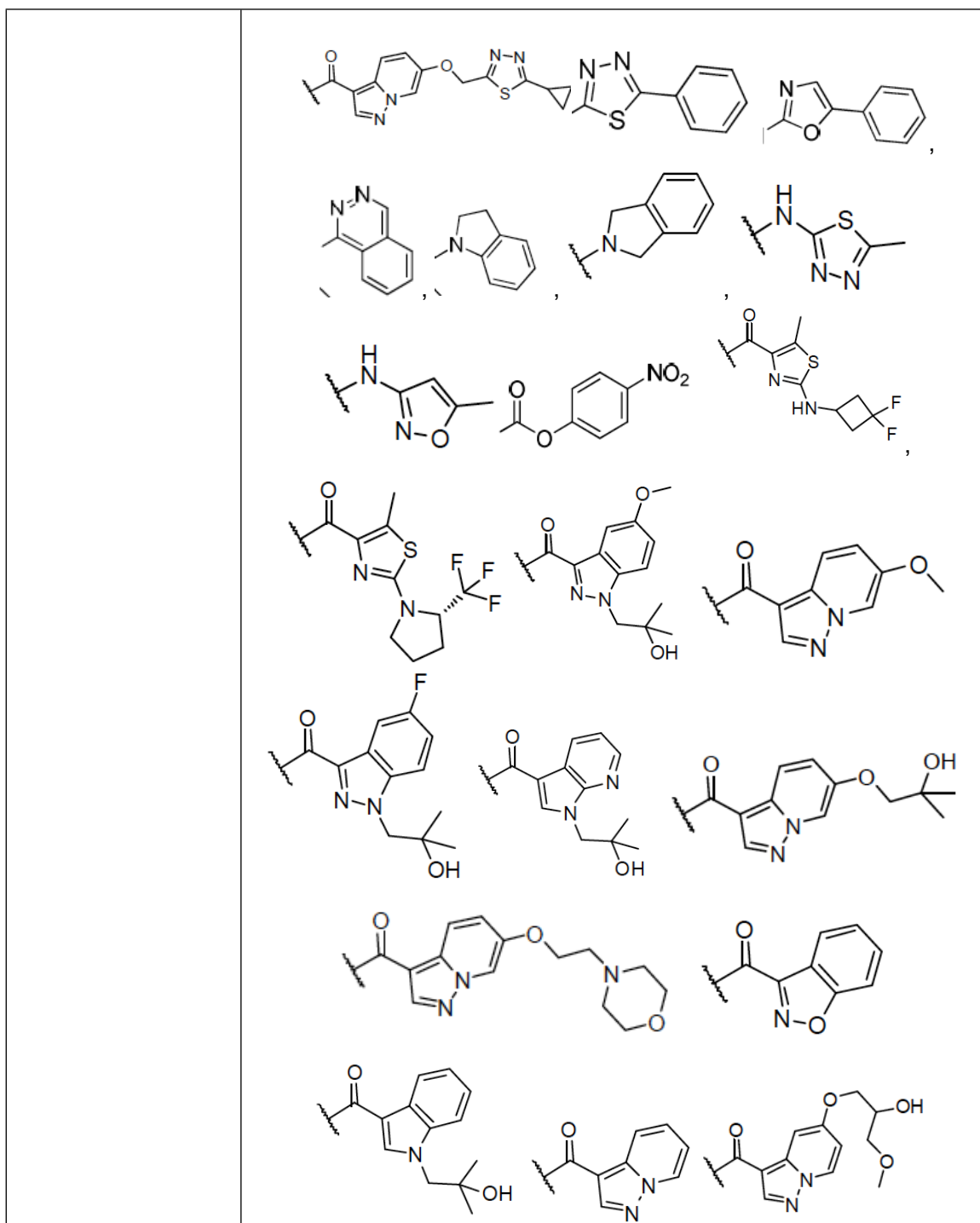
Ref. Expediente N° NC2017/0001152



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

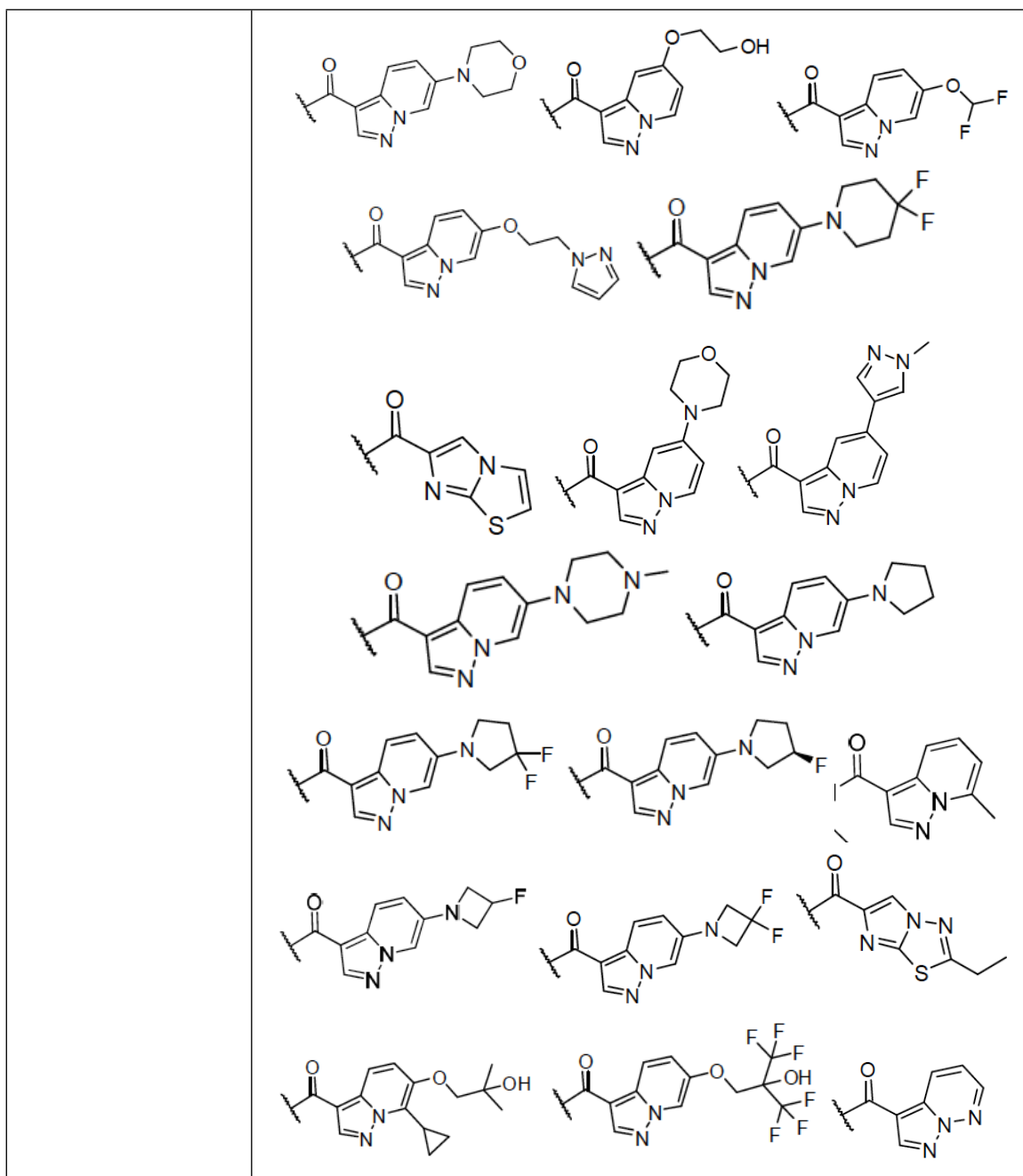
Ref. Expediente N° NC2017/0001152



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

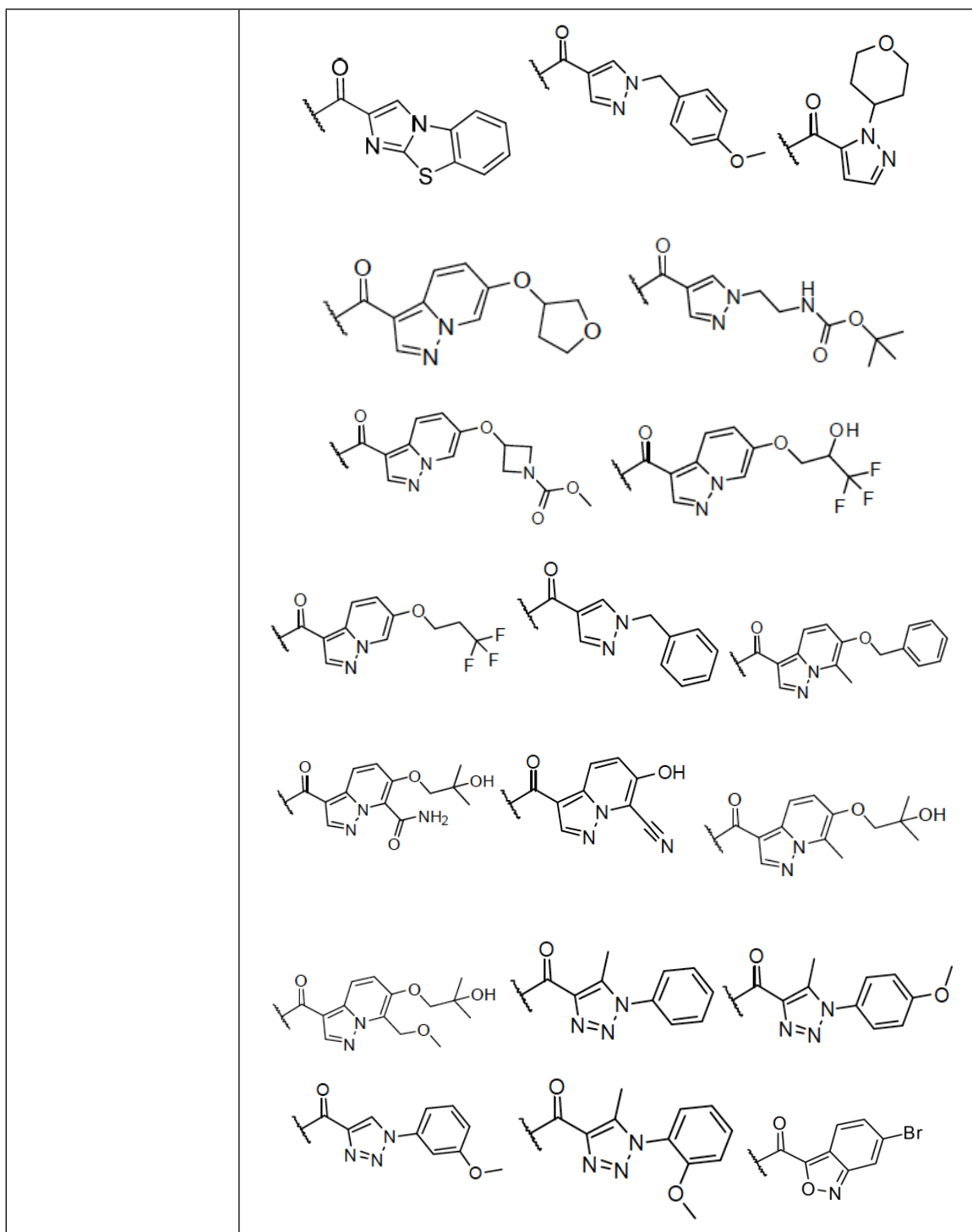
Ref. Expediente N° NC2017/0001152



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

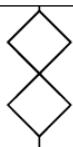
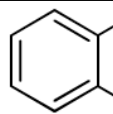
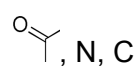
Ref. Expediente N° NC2017/0001152

R²	H, F
R³	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

A	
B	
M	N
L	

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en las fechas de prioridad: 13 de julio de 2014 y 14 de julio de 2015, y se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP2025676	NOVEL INDAZOLE DERIVATIVE HAVING SPIRO RING STRUCTURE IN SIDE CHAIN	21-11-2008
D2	WO2008077556	CYCLOALKYLAMINE SUBSTITUTED ISOQUINOLONE DERIVATIVES	03-07-2008

La anterioridad D1 enseña derivados de indazol que son inhibidores de la quinasa Rho (resumen)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

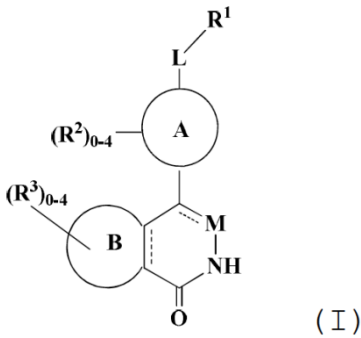
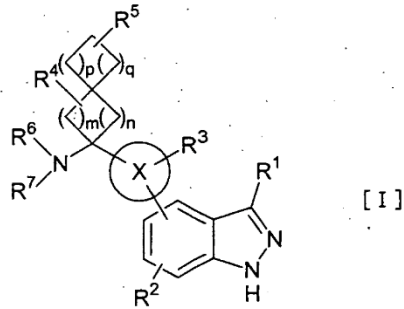
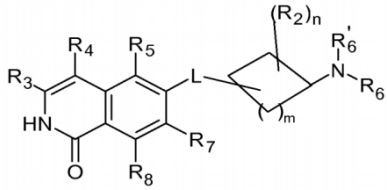
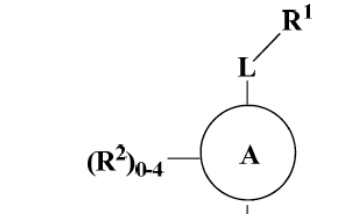
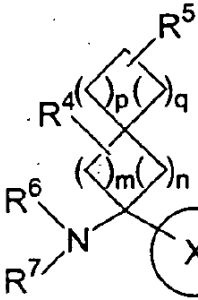
Ref. Expediente N° NC2017/0001152

El documento D2 publica derivados de isoquinolina o isoquinolonona que son activos en el tratamiento de enfermedades mediadas por la quinasa Rho (resumen)

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

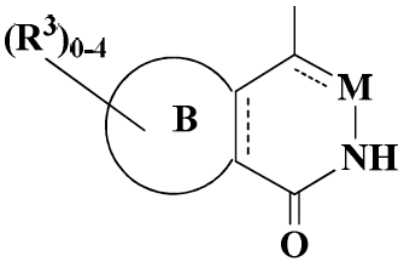
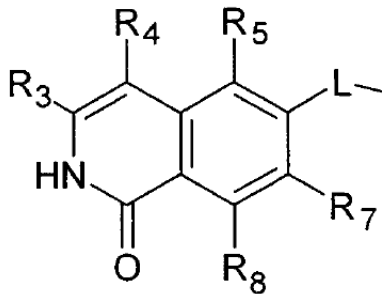
La reivindicación 1 consiste en: “*Un compuesto de la Fórmula (I) o un estereoisómero, un tautómero o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable* (NC2017/0001152 8 de mayo de 2017).

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de formula 1 . Inhibidor de cianasas Rho  (I)	Compuesto de formula 1 . Inhibidor de cianasas Rho. Estructura química caracterizada por contener un espiro anillo (pág. 5 líneas 10-20).  [I]	 Pag 13 líneas 10-15 Compuesto de fórmula 1, Inhibidor de cianasas Rho.
 A=Espirobicclico C5-C9 L= -NR6-		No divulga

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

R2= 0 R6=H, arilo R1= -(CR4R4)_n-heterociclo de 4 a 15 miembros	R6 y R7= Arilo, juntos anillo monociclo heterociclo R4 y R5=H m, n p, q=1 (pág. 7, líneas 9-20)	
 B=Carbociclo o heterociclo 5-6 elementos M=CR10 R3=0 R10=H	No divulga	 R3y R4=H (pág. 14 línea 11 y 19); R5=H(pág. 15 línea 1);R7 y R8=H (pág. 20 líneas 1-15)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un Compuesto de fórmula 1 que tiene estructura química caracterizada por contener un espiro anillo (pag 5 líneas 10-20).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en D1 consiste en un carbociclo o heterociclo B unido a un anillo de lactona.

El efecto que se logra por el hecho de incluir un carbociclo o heterociclo B unido a un anillo de lactona es que se obtiene compuestos inhibidores selectivos de las cinasas Rho.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar un Compuesto de formula 1 que tiene estructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

química caracterizada por contener un espiro anillo conocido en D1 para conseguir compuestos inhibidores selectivos de las cinasas Rho?.

Sin embargo, la utilización de carbociclo o heterociclo unido a un anillo de lactona como inhibidores selectivos de las cinasas Rho, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a Inhibidor de cinasas Rho. (pag 20 líneas 1-15)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría la utilización de carbociclo o heterociclo unido a un anillo de lactona como inhibidores selectivos de las cinasas Rho del documento D2 en el compuesto divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

8. Conclusión

Las reivindicaciones 1-10 son afectadas por Nivel Inventivo de acuerdo a lo mostrado en el numeral 7 de este Oficio.

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP2025676	1-10	Nivel inventivo
D2	WO2008077556	1-10	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

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,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado:Adriana Paola Camargo Rodriguez

Página 14 de 15

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3039

Ref. Expediente N° NC2017/0001152

Revisado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

