

Asia Pacífico

Bangkok
Hanói
Ho Chi Minh
Hong Kong
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Pekín
Shanghai
Sidney
Singapur
Taipéi
Tokio
Yakarta*

Europa, Medio
Oriente y África

Abu Dabi
Almaty
Ámberes
Ámsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Dusseldorf
El Cairo
Estambul
Estocolmo
Fráncfort
Ginebra
Johannesburgo
Kiev
Londres
Luxemburgo
Madrid
Milán
Moscú
Múnich
París
Praga
Riad
Roma
S. Petersburgo
Varsovia
Viena
Zúrich

Latinoamérica

Bogotá
Brasília*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Río de Janeiro*
Santiago
Sao Paulo*
Tijuana
Valencia

Norteamérica

Chicago
Dallas
Houston
Miami
Nueva York
Palo Alto
San Francisco
Toronto
Washington, D.C.

* Firma Asociada

Doctor José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente Núm. **NC2017/0001152**

Solicitud de Patente de Invención titulada: “*Derivados de la 6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-lil)espiro[3.3]heptan-2-ilo y 6-(4-oxo-3,4-ihidropirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-l-il)espiro[3.3]heptan-2-ilo inhibidores de la ROCK2 y sus procedimientos de elaboración*”

Solicitante: Bristol - Myers Squibb Company

Asunto: **RESPUESTA OFICIO NO. 3039. EXAMEN DE FONDO**

JUAN PABLO CONCHA DELGADO, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. **Modificaciones al capítulo reivindicatorio**

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 y con el fin de atender a las objeciones presentadas por su Despacho en el oficio N° 3039, el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 15 reivindicaciones en donde se limita y se precisa mejor la invención. Específicamente, se limitó la reivindicación 1, es decir los grupos funcionales con el fin de limitar la invención a una razonable generalización de la materia ejemplificada y soportada por los ejemplos de la descripción.

Específicamente, la reivindicación 1 ahora incluye las limitaciones de la antigua reivindicación 2. Además, se incluye una nueva reivindicación que reclama compuestos específicos de la invención.

Las modificaciones efectuadas a las reivindicaciones están totalmente sustentadas en la memoria descriptiva originalmente presentada.

2. Respuesta a las Objeciones del Examinador

2.1. Reivindicaciones

La examinadora afirma que: *" 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 compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados "*

A este respecto, hacemos notar a la examinadora que el nuevo capítulo reivindicatorio limita la reivindicación 1 incluyendo las limitaciones de la antigua reivindicación 2. También hacemos notar que esta solicitud revela más de 400 compuestos con varios grupos funcionales que corresponden a R1, R2 y R3, etc. De esta manera, el alcance de la nueva reivindicación 1 y todo el capítulo reivindicatorio corresponde a una razonable generalización de la materia sustentada en la Descripción

Por lo tanto, con el nuevo pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con el artículo 30 de la Decisión 486.

2.2 Novedad

Su Despacho reconoce la novedad de la presente invención. Por lo tanto, el requisito a sustentar es el nivel inventivo.

2.3 Nivel Inventivo

Su Despacho establece que los documentos **D1** (EP2025676) *"Novel Indazole Derivative Having Spiro Ring Structure in side chain"* y **D2** (WO2008077556) *"Cycloalkylamine substituted isoquinolone derivatives"* afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 10 de la presente invención.

En particular la examinadora afirma que D1 corresponde al estado de la técnica más cercano a la invención porque divulga un compuesto de fórmula 1 que tiene estructura química caracterizada por contener un espiro anillo. Además menciona que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en D1 consiste en un carbociclo o heterocilo B unido a un anillo de lactona.

Sin embargo, la examinadora afirma que la utilización de carbociclo o heterocilo 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, por lo que la materia de la presente invención sería obvia para una persona versada en la materia al unir las enseñanzas de D1 y D2.

Frente a las afirmaciones de la Examinadora, el solicitante esta en desacuerdo por cuanto de ninguna manera los documentos D1 o D2, solos o en combinación llevan o inducen a la persona versada en la materia a obtener los compuestos de la invención tal y como se reclaman en el nuevo capítulo reivindicatorio.

El solicitante amablemente aclara que los compuestos reclamados en la presente solicitud se diferencian del documento D1 en el sistema de anillo bicíclico que contiene el anillo B y en la posición del espiro-carbociclo A.

Por su parte D2 divulga inhibidores de la cinasa Rho adicionales, los cuales contienen un grupo isoquinolina, el cual cumpliría con el sistema de anillo bicíclico que contiene el anillo B de la presente invención.

Sin embargo, el solicitante amablemente señala a la examinadora que la combinación de D1 y D2 de ninguna manera sugiere a la persona versada en la materia el grupo de compuestos reclamado en la presente invención en donde el sistema de anillo bicíclico que contiene el anillo B está directamente unido al grupo espiro. Por lo tanto, la presente invención cumple con el requisito de nivel inventivo.

Lo anterior fue mencionado por el examinador internacional en su reporte escrito para la solicitud internacional PCT/US2015/040254. Anexo copia del reporte preliminar internacional para su información.

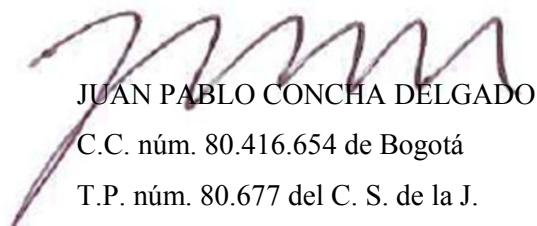
Hacemos notar a su Despacho que el documento D2 (WO2008077556) es equivalente al documento D2 (US2010/0156518) citado en el reporte de la búsqueda internacional.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos a su Despacho que efectúen el análisis de nivel inventivo de acuerdo al nuevo pliego reivindicatorio que se presenta y se tenga en cuenta los argumentos arriba citados.

Por las razones anteriormente expuestas, la presente solicitud de patente no solamente es novedosa como ya lo ha reconocido su Despacho sino que también cuenta con Nivel Inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos del estado del arte.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO
C.C. núm. 80.416.654 de Bogotá
T.P. núm. 80.677 del C. S. de la J.

Anexos:

- Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones
- Recibo de pago por examen de patentabilidad
- Copia del reporte preliminar internacional de la solicitud PCT/US2015/040254.