

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7684 de 27 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008173

Señores
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“SALICILAMIDAS DE ESPIROHEPTANOS Y COMPUESTOS RELACIONADOS COMO INHIBIDORES DE CINASA RHO (ROCK)”***
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/013323.
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de enero de 2017.
PRIORIDAD(ES): US 62/278,122 13 de enero de 2016.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 19 del radicado N° NC2018/0008173 del 26 de mayo de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos fármacos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, como inhibidores de cinasa RHO (ROCK) (pág. 1, líneas 1 a 5; pág. 6, líneas 15 a 17).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de salicilamidas de espiroheptanos y compuestos relacionados de la Fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los comprenden (pág. 10, línea 16 y pág. 10, línea 4)

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El uso de las reivindicaciones 16 a 19 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que aunque en el preámbulo se reclaman como “compuesto”, se están caracterizando únicamente por el uso que se les da a tales compuestos.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Tal como se mencionó en el primer examen de fondo, la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 7 y 10 a 13 no es concisa, puesto que existen muchos posibles radicales con un gran número de posibles significados, que al ser combinados y/o



Oficio N° 7684 de 27 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008173

permutados entre sí, proporcionan un sinnúmero de posibles compuestos, que la persona versada en la materia no está en capacidad de comprender su alcance. Adicionalmente, al revisar el capítulo descriptivo podemos observar que todas las posibilidades de R², R⁶, R¹¹, R¹² y R¹³ siempre corresponden a hidrógeno. Se sugiere realizar las correcciones necesarias.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de enero de 2016, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El Solicitante manifiesta, frente a las reivindicaciones objetadas por artículo 14 D486/00, relacionadas con uso, que *“Las reivindicaciones 15-19 se modificaron de tal forma que relacionan de una forma más precisa un producto, materia patentable de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486”*.

Frente a dicha afirmación, esta Oficina se permite manifestar que el pliego reivindicatorio, en sus nuevas reivindicaciones 16 a 19, aún contienen materia no susceptible de patentabilidad, objetada igualmente por uso (artículo 14 D486/00), cuando se refieren a: *“para usarse como un medicamento”* (reivindicación 16), *“caracterizado porque es para la profilaxis y/o el tratamiento de trastornos asociados a la actividad anómala de la cinasa Rho”*, (reivindicación 17), *“para usar de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el trastorno se selecciona del grupo que consiste en un trastorno cardiovascular, un trastorno relacionado con el músculo liso, una enfermedad fibrótica, una enfermedad inflamatoria, trastornos neuropáticos, trastornos oncológicos y un trastorno autoinmunitario”* (reivindicación 18), y *“para usar de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque el trastorno cardiovascular se selecciona del grupo que consiste en angina, aterosclerosis, apoplejía, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía”* (reivindicación 19). Es decir que se debe eliminar cualquier materia referente al uso de los compuestos.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.



Oficio N° **7684** de **27 de junio de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0008173

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 7684 de 27 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008173

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.				Examen de patentabilidad							
NC2018/0008173				1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.				Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/013323				13 de enero de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)						Prioridad		Presentación			
13 de enero de 2016						X					
Solicitante											
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY											
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:											
Art. 14	16 a 19	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-		

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 15
Palabras clave utilizadas	SPIROHEPTANE; SALICYLAMIDES; INHIBITORS OF ROCK KINASE; Heart Disease; cardiovascular disease ; hypertension, atherosclerosis, restenosis, stroke, heart failure, renal failure, coronary artery disease, peripheral artery disease.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 401/14, A61K 31/437, A61K 31/4427, C07D 231/12, C07D 231/18, C07D 231/54, C07D 401/12, C07D 413/12, C07D 471/04, C07D 471/12, C07D 513/04, C07D 213/64
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
EPO	US2010056518	04/Marzo/2010	N/A	N/A	A
	EP2025676	18/Febrero/2009	N/A	N/A	A
	WO2016010950	21/Enero/2016	N/A	N/A	A,P
USPTO	WO2014113620	24/Julio/2014	N/A	N/A	A
	WO2014134388	04/Septiembre/2014	N/A	N/A	A
	WO2014134391	04/Septiembre/2014	N/A	N/A	A
	WO2015002915	08/Enero/2015	N/A	N/A	A
PATBASE	WO2015002926	08/Enero/2015	N/A	N/A	A
	WO2016028971	25/Febrero/2016	N/A	N/A	A,P
	WO2016112236	14/Julio/2016	N/A	N/A	A,P
	WO2016144936	15/Septiembre/2016	N/A	N/A	A,P
ORBIT	EP2025676	18/Febrero/2009	N/A	N/A	A
	WO2016010950	21/Enero/2016	N/A	N/A	A,P
STN	US2010056518	04/Marzo/2010	N/A	N/A	A

(¹) Cita completa literatura no patente

Oficio N° 7684 de 27 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008173

(LNP)	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.</i>	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.</i>	
(²) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 19/Junio/2020	
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ	