

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10021 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014455

Señores
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

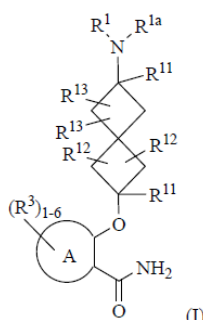
TÍTULO DE LA SOLICITUD: “AMIDAS HETEROCÍCLICAS DE 5 MIEMBROS Y BICÍCLICAS COMO INHIBIDORES DE ROCK”
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/041573
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de julio de 2018.
PRIORIDAD: US 62/531,563 12 de julio de 2017.

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

El problema planteado consiste en la necesidad de nuevos agentes inhibidores de Rho quinasa (ROCK), para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades fibróticas, asma bronquial, disfunción eréctil y glaucoma (pág. 4, lín. 25 a 29).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea compuestos de fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los comprendan (pág. 6, lín. 10 a pág. 31, lín. 16).



2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 19 de diciembre de 2019, con número de radicado NC2019/0014455.

3. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

Oficio N° 10021 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014455

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 15 a 17 no es patentable, toda vez que, reclaman únicamente los compuestos para el tratamiento y prevención de trastornos asociados a la actividad quinasa anormal.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia, la reivindicación 14 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclama el uso de los compuestos como un medicamento.

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMPUESTOS DERIVADOS DE SPIRO [3.3] HEPTANO COMO INHIBIDORES DE LA RHO-QUINASA (ROCK) Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”.

5.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)”

Esta oficina informa que:

La reivindicación 1 no es clara al referir un “heterociclo biciclo”, porque no es posible delimitar la invención correctamente. Se sugiere adicionar el tamaño del anillo biciclo, incluyendo la cantidad y naturaleza de los heteroátomos presentes, acorde al sustento descriptivo.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

6. Determinación del Estado de la Técnica



Oficio N° 10021 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014455

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 julio de 2017, 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.

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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° 10021 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014455

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0014455		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2018/041573		11 de julio de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
12 de julio de 2017				X					
Solicitante									
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	14	Art. 15	-	Art. 20	15 a 17	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 13
Palabras clave utilizadas	Estructura química ROCK OR Rho quinase Inhibitors Compounds Spiro[3.3]heptan
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 403/12, C07D 231/20, C07D 231/22, C07D 231/56, C07D 401/04, C07D 417/12, C07D 417/14, C07D 491/04, C07D 495/04, C07D 519/00, A61P 21/00, A61P 9/00, A61P 29/00, A61P 35/00, A61P 37/00, A61K 31/427, A61K 31/437, A61K 31/4375, A61K 31/4365, A61K 31/496, A61K 31/416, A61K 31/4155, A61K 31/4709, A61K 31/436, A61K 31/4178, A61K 31/4406
	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⁾
SIPI	NC2018/0008173	01/08/2018	-	-	A
ISA/ Patbase/ Espacenet	WO2016010950	21/01/2016	-	-	A
ISA	WO2010032875	25/03/2010	-	-	A
	WO2017123860	20/07/2017	-	-	X, P
Patbase	WO2016028971	25/02/2016	-	-	A
Derwent	WO2014113620	24/07/2014	-	-	A
Espacenet	JP2002193833	10/07/2002	-	-	A
	US2014057942	27/02/2014	-	-	A
	US2015299173	22/10/2015	-	-	A
	WO2016028971	25/02/2016	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del					



Oficio N° 10021 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014455

artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	
(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: 15/06/2022	