

AS: 89.364

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 02116482 00000002 Folios: 161
Fecha (AMD): 2003-10-06 17:38:39
Trámite : 011 PCT-PATENT 378 FASE NACI 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

RESPUESTA A OFICIO 06382 DE AGOSTO 08, 2003

REF: Expediente No. 02 116.482 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US01/19663

a favor de BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

Titulada: MODULADORES CÍCLICOS FUSIONADOS DE FUNCIÓN DE RECEPTOR HORMONAL NUCLEAR

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 1003, obrando como apoderado de la Sociedad BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, según lo acredita el documento de Poder presentado en esa División bajo el No. 19358, para dar cumplimiento al requerimiento notificado por fijación en lista el 08 de Agosto de 2003 y de acuerdo con los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la SIC, me permito anexar al presente escrito los siguientes documentos:

1. Copia del examen preliminar efectuado por la IPEA, junto con su correspondiente traducción al castellano.
2. Documento de Poder con Cesión del derecho a la Patente otorgado por los inventores, debidamente apostillado.
3. Nos permitimos aclarar que de conformidad con los documentos presentados con nuestro memorial Petitorio, la presente solicitud corresponde al capítulo II del PCT.
4. Extracto para publicación y Tarjeta de Archivo Temático.
5. Artes finales (2 de 12 cm X 12 cm y 1 de 6 cm X 6 cm).
6. Copia certificada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, de la primera solicitud presentada para la misma invención, de la cual REIVINDICAMOS PRIORIDAD.

De la señora jefe atentamente


RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
Cra 7a. No. 16-56 Piso 9

Bogotá, Septiembre 29, 2003
CHP/MEV/hsr

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:
ALDO A. ALGIERI
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
P.O. BOX 4000
LAWRENCEVILLE-PRINCETON RD.
PRINCETON, NJ 08543

RECEIVED
BMS PATENT LAW PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

FEB 24 2003

(PCT Rule 71.1)

Docketed Item

MIS

Due Date

11/15/03

Date of Mailing
(day/month/year)

18 FEB 2003

Applicant's or agent's file reference

LD0191

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

PCT/US01/19663

20 June 2001 (20.06.2001)

28 June 2000 (28.06.2000)

Applicant

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

1. The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application.
2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.
4. **REMINDER**

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices)(Article 39(1))(see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

Name and mailing address of the IPEA/US
Commissioner of Patents and Trademarks
Box PCT
Washington, D.C. 20231

Facsimile No. (703)305-3230

Authorized officer

Mukund Shah

Telephone No. 703-308-1235

Form PCT/IPEA/416 (July 1992)

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference LD0191	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/US01/19663	International filing date (day/month/year) 20 June 2001 (20.06.2001)	Priority date (day/month/year) 28 June 2000 (28.06.2000)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC IPC(7): C07D471/18, C07D487/08, C07D207/08, A61K31/439, A61K31/439, A61P35/00, A61P37/02 and US Cl.: 544/405, 544/349, 544/350		
Applicant BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY		
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of ___ sheets, including this cover sheet. ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of ___ sheets.		
3. This report contains indications relating to the following items: I ☒ Basis of the report II ☐ Priority III ☐ Non-establishment of report with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV ☐ Lack of unity of invention V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI ☐ Certain documents cited VII ☐ Certain defects in the international application VIII ☒ Certain observations on the international application		
Date of submission of the demand 04 January 2002 (04.01.2002)	Date of completion of this report 19 December 2002 (19.12.2002)	
Name and mailing address of the IPEA/US Commissioner of Patents and Trademarks Box PCT Washington, D.C. 20231 Facsimile No. (703)305-3230	Authorized officer Mukund Shah Telephone No. 703-308-1235	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet)(July 1998)

633
636
1636**I. Basis of the report****1. With regard to the elements of the international application:***

- ☒ the international application as originally filed.
- ☒ the description:
pages 1-189 as originally filed
pages NONE, filed with the demand
pages NONE, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages 190-227 as originally filed
pages NONE, as amended (together with any statement) under Article 19
pages NONE, filed with the demand
pages NONE, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages NONE, as originally filed
pages NONE, filed with the demand
pages NONE, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages NONE, as originally filed
pages NONE, filed with the demand
pages NONE, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in printed form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages NONE
- ☐ the claims, Nos. NONE
- ☐ the drawings, sheets/fig NONE

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/US01/19663

637

V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. STATEMENT

Novelty (N)	Claims <u>1-24</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO
Inventive Step (IS)	Claims <u>1-24</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims <u>1-24</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

Claims 1-24 meet the criteria set out in PCT Article 33(2)-(4), because the prior art does not teach or fairly suggest the instantly claimed compounds. The instant compounds are not taught or fairly suggested in the prior art and therefore, the claims are deemed to meet the requirement of novelty and inventive step. The instant compounds are disclosed to be useful as modulators of nuclear hormone receptors and therefore, meet the requirement of industrial applicability.

----- NEW CITATIONS ----- ~~NONES~~

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

De la

AUTORIDAD EXAMINADORA PRELIMINAR INTERNACIONAL

RECIBIDO FEB 24 2003

A:

ALDO A. ALGIERI
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO..
P.O. Box 4000
LAWRENCEVILLE-PRINCETON RD.
PRINCETON N.J. 08543

PCT

NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
DEL REPORTE DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL

(PCT Regla 71.1)

Referencia del archivo del solicitante o del agente LD0191		Fecha de envío por correo (día/mes/año) 18/FEB/2003
NOTIFICACIÓN IMPORTANTE		
Solicitud Internacional No. PCT/US 01/ 19663	Fecha internacional de radicación 20 de Junio 2001 (20.06.2001)	Fecha prioritaria (día/mes/año) 28 de Junio 2001 (28.06.2001)
Solicitante BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY		

1. Al solicitante se le notifica por la presente que esta Autoridad Internacional Preliminar Examinadora transmite con la presente el informe del examen internacional preliminar y sus anexos, si los hay, establecido en la solicitud internacional,

2. Una copia del informe y sus anexos, si los hay, está transmitiéndose a la Oficina Internacional para su comunicación a todas las Oficinas elegidas.

3. Donde así lo requiera cualquiera de las Oficinas elegidas, la Oficina Internacional preparará una traducción al inglés del informe (pero no de los anexos) y transmitirá dicha traducción a esas Oficinas.

4. RECORDATORIO

El solicitante debe ingresar la fase nacional ante cada una de las Oficinas elegidas realizando ciertos actos (radicando traducciones y pagando las tarifas nacionales) dentro de un lapso de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (o más tarde en algunas Oficinas) (Artículo 39(1)) (véase también el recordatorio enviado por la Oficina Internacional con la Forma PCT/IB/301).

Donde deba entregarse una traducción de la solicitud internacional a una Oficina elegida, la traducción debe contener una traducción de cualquier anexo al informe del examen preliminar internacional. Es responsabilidad de los solicitantes preparar y presentar dicha traducción directamente a cada Oficina elegida involucrada.

Para más detalles sobre los plazos de tiempo aplicables y los requisitos de las Oficinas elegidas, véase el Volumen II de la Guía PCT del Solicitante.

Nombre y dirección de correo del IPEA/US



Comisionado de Patentes y Marcas
Box PCT
Washington, D.C. 20231
Facsímil No. (703) 305-3230

Funcionario autorizado

Mukund Shah

Teléfono No. 703-308-12358



Forma PCT/IPEA/416 (Julio de 1992)

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

PCT

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(PCT Artículo 36 y Regla 70)

Referencia del archivo del solicitante o del agente LD0191	PARA ACCIÓN POSTERIOR	Véase Notificación de Transmisión del Informe de Examen Preliminar Internacional (Forma PCT/IPEA/416)
Solicitud Internacional No. PCT/US 01 / 19663	Fecha internacional de radicación 20 de Junio 2001 (20.06.2001)	Fecha prioritaria (día/mes/año) 28 de Junio 2001 (28.06.2001)
Clasificación de Patente Internacional (IPC) o clasificación nacional o IPC IPC(7): C07D471/18, C07D487/08, C07D207/08, A61K31/439, A61K31/439, A61P35/00, A61OP37/02 Y US CL: 544/405, 544/349, 544/350		
Solicitante BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY		

1. Este informe del examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad Examinadora Preliminar Internacional y se transmite al solicitante según el Artículo 36.
2. Este INFORME consiste de un total de __ hojas, incluyendo esta hoja de carátula. ☐ Este informe también se acompaña de los ANEXOS, es decir hojas de la descripción reivindicaciones y/o dibujos que han sido modificados y que son la base de este reporte y/o las hojas que contienen rectificaciones hechas ante esta Autoridad (véase Regla 70.16 y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas bajo el PCT). Estos anexos consisten de un total de __ hojas.
3. Este informe contiene indicaciones que se relacionan a los siguientes puntos: I ☒ Base del informe II ☐ Prioridad III ☐ No establecer opinión con respecto a novedades, paso inventivo o pertinencia industrial IV ☐ Falta de unidad de la invención V ☒ Declaración razonada bajo el Artículo 35(2) con respecto a novedades, paso inventivo o pertinencia industrial; citas y explicaciones que soportan dicha declaración VI ☐ Ciertos documentos citados VII ☐ Ciertos defectos en la solicitud internacional VIII ☒ Ciertas observaciones en la solicitud internacional

Fecha de presentación de la reivindicación 04 de Enero de 2002 (04.01.2002)	Fecha de Finalización de este informe 19 de diciembre 2002 (19.12.2002)
Nombre y dirección de correo del IPEA/US  Comisionado de Patentes y Marcas Box PCT Washington, D.C. 20231 Facsimil No. (703) 305-3230	Funcionario autorizado Mukund Shah Teléfono No. 703-308-1235 

Forma PCT/IPEA/409 (hoja de carátula) (Julio 1998)

INFORME DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.

PCT/US01/19663

I. Base del informe

1. En lo que respecta los elementos de la solicitud internacional:

☒ la solicitud internacional tal como fue radicada inicialmente

☒ la descripción

Páginas 1-189 , tal como se radicó originalmente
Páginas NINGUNA , radicadas con la petición
Páginas NINGUNA , radicadas con la carta de

☒ las reivindicaciones

Páginas 190 - 227 , tal como se radicó originalmente
Páginas NINGUNA tal como se modificó (junto con cualquier otra declaración) bajo el artículo 19
Páginas NINGUNA , radicadas con la petición
Páginas NINGUNA , radicadas con la carta de

☐ los dibujos

Páginas NINGUNA , tal como se radicó originalmente
Páginas NINGUNA , radicadas con la petición
Páginas NINGUNA , radicadas con la carta de

☐ la parte del listado de secuencia de la descripción

Páginas NINGUNA , tal como se radicó originalmente
Páginas NINGUNA , radicadas con la petición
Páginas NINGUNA , radicadas con la carta de

2. Con respecto al idioma, todos los elementos marcados arriba estaban disponibles o fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma en el que se radicó la solicitud internacional, a menos que se indique lo contrario bajo este punto. Estos elementos se pusieron a disposición o fueron suministrados a esta Autoridad en el siguiente idioma: _____ que es:

☐ el idioma de una traducción suministrada para fines de la búsqueda internacional (bajo la Regla 23.1(b)).

☐ el idioma de publicación de la solicitud internacional (bajo la Regla 48.3(b)).

☐ el idioma de una traducción suministrada para fines del examen preliminar internacional (bajo la Regla 55.2 y/o 55.3).

3. Con respecto a cualquier suceso y/o secuencia de sucesos descubiertos en la solicitud internacional, se llevó a cabo el examen preliminar internacional sobre la base del listado de la secuencia:

☐ contenido en la solicitud internacional en formato escrito.

☐ archivado junto con la solicitud internacional en formato legible de computadora.

☐ suministrado posteriormente a esta Autoridad por escrito.

☐ suministrado posteriormente a esta Autoridad en formato legible de computadora.

☐ Se ha suministrado la declaración de que la lista por escrito de la secuencia suministrada posteriormente no va más allá del descubrimiento en la solicitud internacional tal como ha sido radicada.

☐ Se ha suministrado la declaración de que la información grabada en la computadora en formato legible es idéntica a la lista de secuencia escrita.

4. Las modificaciones han producido la cancelación de:

☐ la descripción, páginas: NINGUNA

☐ las reivindicaciones, Nos.: NINGUNA

☐ los dibujos, hojas/fig: NINGUNA

5. Este informe se ha sacado como si (algunas) de las modificaciones no se hubieran hecho, ya que se considera que van más allá del descubrimiento tal como se radicó, tal como se indica en la Casilla Complementaria (Regla 70.2(c))**

*En este reporte se hace referencia a las hojas de reemplazo que hayan sido suministradas a la Oficina receptora en respuesta a una invitación bajo el Artículo 14 como "radicadas originalmente" y no se anexan a este informe ya que no contienen modificaciones (Reglas 70.16 y 70.17)

**Se debe hacer referencia a cualquier hoja de reemplazo que contenga dichas modificaciones bajo el ítem 1 y anexarla a este informe

INFORME DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.

PCT/US01/19663

V. Declaración razonada bajo La Regla 66.2(a) (II) con respecto a novedad, paso inventivo o pertinencia industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha declaración

1. DECLARACIÓN,

Novedad (N)	Reivindicaciones 1-24	SÍ
	Reivindicaciones NINGUNA	NO
Paso inventivo (IS)	Reivindicaciones 1-24	SÍ
	Reivindicaciones NINGUNA	NO
Pertinencia industrial (1A)	Reivindicaciones 1-24	SÍ
	Reivindicaciones NINGUNA	NO

2. CITAS Y EXPLICACIONES

Las reivindicaciones 1-24 cumplen con el criterio establecido en el Artículo 33(2)-(3) del PCT porque el arte anterior no enseña o ligeramente sugiere los compuestos reivindicados instantáneamente. Los compuestos instantáneos no se enseñan ni se sugieren ligeramente en el arte anterior y por lo tanto, las reivindicaciones se consideran como que cumplen con el requerimiento de novedad y paso inventivo. Los compuestos instantáneos son revelados como útiles como moduladores de los receptores de la hormona nuclear y por lo tanto, cumplen con el requerimiento de pertinencia industrial

.....NUEVAS CITACIONES NINGUNA