

RAISBECK, LARA, RODRÍGUEZ & RUEDA
MIEMBROS DE LA FIRMA
BAKER & MCKENZIE

AV 82 No. 10-82 8TH FLOOR
TELÉFONO: (57-1) 634-1500
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
WWW.BAKERINFO.COM
OFFICE.BOGOTA@BAKERNET.COI

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación: 02004184 00000001

Fecha (AMD): 2003-01-29 17:40:26

Trámite: 011 PCT-PATENT 379 FASE NDCI 329 COMPLETOS

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Folios: 7

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 02.084.184.

Solicitud de Patente de Invención titulada:

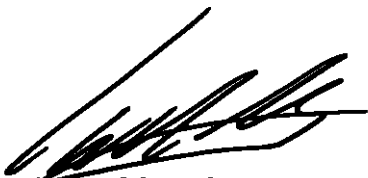
“COMPUESTOS QUE CONTIENEN
BENZAMIDO-PIPERIDINA Y COMPUESTOS
RELACIONADOS”

Solicitante: PFIZER PRODUCTS INC.

MEMORIAL DE ALCANCE

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito adjuntar la traducción al español del reporte del examen preliminar internacional para la solicitud de la referencia.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Adjunto: Traducción del reporte del examen preliminar internacional _____

793

00885

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
PCT
REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(PCT Artículo 36 y Regla 70)

Referencia del solicitante o representante: PC0723/20161

No. de Solicitud Internacional: PCT/IB01/00629

Fecha de presentación internacional: 06/04/2001

Fecha de prioridad: 10/04/2000

Clasificación Internacional de Patentes o clasificación nacional e IPC: C07D401/14

Solicitante: PFIZER PRODUCTS INC. et al.

1. El reporte de examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad de Revisión Preliminar Internacional y es transmitido al solicitante según el Artículo 36.

2. Este REPORTE consta de 2 hojas, incluyendo esta cubre hoja.

☐ Este reporte también está acompañado de ANEXOS, es decir, hojas de la descripción, reivindicaciones, y/o dibujos los cuales han sido modificados y son la base para este reporte y/o hojas que contengan rectificaciones hechas ante esta Autoridad (ver Regla 70.16 y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas bajo el PCT).

Estos anexos constan de _____ hojas.

3. Este reporte contiene indicaciones con relación a los siguientes ítems:

I. ☒ Base para el reporte

II. ☐ Prioridad

III. ☒ Ninguna opinión con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

IV. ☒ Falta de unidad inventiva

V. ☒ Declaración razonada según artículo 35(2) con respecto a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citas y explicaciones soportando dicha declaración.

VI ☐ Ciertos documentos citados

VII ☐ Ciertos defectos en la solicitud internacional

VIII ☐ Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional

Fecha de presentación: 30/07/2001

Fecha de elaboración de este reporte: 21/06/2002

Nombre y dirección de correspondencia de la Autoridad de Revisión Preliminar Internacional:

Oficina de Patentes Europea (EPA)

D-80298 Munich

Tel: +49-89 2399-0, Tx: 523656 eprnu d

Fax: + 49-89 2399-4465

Funcionario Autorizado: Friebe, F.

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

No. de Solicitud Internacional: PCT/IB01/00629

I. Base del reporte

1. Con respecto a los elementos de la solicitud internacional (*Hojas de reemplazo, entregadas a la Oficina receptora en respuesta a un requerimiento según el Artículo 14, son referidas en este reporte como "presentadas originalmente" y no están anexadas a al presente puesto que no contienen enmiendas (Reglas 70.16 y 70.17))*):

Descripción, páginas:

1-180 tal como se presentó originalmente

Reivindicaciones, Nos.:

1-79 tal como se presentó originalmente

2. Con respecto al idioma, todos los elementos marcados anteriormente estuvieron disponibles o fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma en el cual fue presentada la solicitud internacional, a menos que se indique de otra manera bajo este punto.

Estos elementos estuvieron disponibles o fueron suministrados a esta Autoridad en el siguiente idioma: ,el cual es:

- ☐ el idioma de una traducción suministrada con fines de la búsqueda internacional (bajo Regla 23.1(b)).
- ☐ el idioma de la publicación de la solicitud internacional (bajo Regla 48.3 (b)).
- ☐ el idioma de una traducción suministrada con fines del examen preliminar internacional (bajo Regla 55.2 y/o 55.3).

3. Con respecto a cualquier nucleótido y/o secuencia de amino ácidos divulgada en la solicitud internacional, el examen preliminar internacional fue realizado con base en el listado de secuencias:

- ☐ contenido en la solicitud internacional por escrito.
- ☐ presentado junto con la solicitud internacional en forma electrónica
- ☐ suministrado subsecuentemente a esta Autoridad por escrito
- ☐ suministrado subsecuentemente a esta Autoridad en forma electrónica
- ☐ Ha sido suministrada la declaración donde indica que el listado suministrado de secuencias escrito no va más allá de la divulgación encontrada en la solicitud internacional tal como se presentó
- ☐ Ha sido suministrada la declaración que indica que la información registrada en forma electrónica es idéntica al listado de secuencias escrito.

4. Las enmiendas han resultado en la cancelación de:

- ☐ la descripción, páginas:
- ☐ las reivindicaciones, Nos.:

☐ los dibujos, hojas:

00887

5. Este reporte ha sido establecido como si estuvieran hechas las enmiendas, puesto que se consideró que iban más allá de la divulgación tal como se presentó (Regla 70.2c): *(Cualquier hoja de reemplazo que contenga tales enmiendas de referirse al ítem 1 y estar adjunto a este reporte.)*

6. Observaciones adicionales, si son necesarias:

III. No formulación de opinión con respecto a la novedad, nivel inventivo, y aplicabilidad industrial

1. Las preguntas con respecto a si el invento reivindicado parece ser novedoso, tener nivel inventivo (no ser obvio), o ser industrialmente aplicable no han sido examinados con respecto a:

- ☐ toda la solicitud internacional,
☒ reivindicaciones 64-69, 76 (en parte)

puesto que:

☒ dicha solicitud internacional, o dichas reivindicaciones 64-69 - IA se relacionan con el siguiente tema el cual no requiere examen preliminar internacional (especifique):
ver hoja anexa

☐ la descripción, reivindicaciones, o dibujos (indique elementos en particular a continuación) o tales reivindicaciones Nos. están tan ambiguas que ninguna opinión significativa pudo formularse (especifique):

☒ no se ha establecido ninguna búsqueda internacional para dichas reivindicaciones (en parte).

2. Un examen preliminar internacional significativo no puede efectuarse debido a que el listado de secuencias de nucleótidos y/o amino ácidos no cumple con el estándar suministrado en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas:

- ☐ la forma escrita no ha sido suministrada o no cumple con el estándar
☐ la forma electrónica no ha sido suministrada o no cumple con el estándar

IV. Falta de unidad de invención

1. En respuesta al requerimiento de restringir o pagar tarifas adicionales, el solicitante ha:

- ☐ restringido las reivindicaciones
☐ pagado tarifas adicionales
☐ pagado tarifas adicionales bajo protesta
☐ ni restringido ni pagado tarifas adicionales

2. ☐ Esta Autoridad encontró que no se cumple con el requisito de unidad de invención y decidió, según la Regla 68.1, no requerir del solicitante restringir o pagar tarifas adicionales.

3. Esta Autoridad considera que la presente solicitud, según las Reglas 13.1, 13.2, y ~~13.3~~ **00000**
13.3,
☐ tiene unidad de invención
☐ no tiene unidad de invención por las siguientes razones:

4. En consecuencia, las siguientes partes de la solicitud internacional hicieron parte del examen preliminar internacional a la hora de establecer este reporte:
☒ todas las partes.
☐ las partes en relación con las reivindicaciones Nos.

V. Declaración motivada según el Artículo 35(2) con respecto a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial: anterioridades y explicaciones que soportan cada declaración

1. Declaración

Novedad (N) Si: Reivindicaciones 1-75, 77, 79
No: Reivindicaciones 76, 78

Nivel Inventivo (NI) Si: Reivindicaciones 6,7,37,38,40,76-79
No: Reivindicaciones 1-5,8-36,39,41-75

Aplicación Industrial (AI) Si: Reivindicaciones 1-63,70-79
No: Reivindicaciones

**2. Anterioridades y explicaciones
ver hoja anexa**

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL - HOJA ANEXA**puntos III, IV:**

Con respecto a la objeción de falta de unidad, la Autoridad de Revisión Preliminar Internacional (IPEA, por su sigla en inglés) coincide con el Examinador de Búsqueda. Con respecto a la reivindicación 76 comprendida solamente en parte por el Reporte de Búsqueda, se hace referencia al razonamiento detallado dado por el Examinador de Búsqueda el cual se encuentra adjunto al Reporte de Búsqueda (información adicional).

Las reivindicaciones 64-69 se relacionan con materia que esta Autoridad considera está comprendida por las disposiciones fundamentadas en la Regla 67.1(iv) del PCT. Luego, no será formulada ninguna opinión con respecto a la aplicación industrial de la materia de estas reivindicaciones (Artículo 34(4)(a)(i)PCT).

punto V:

La presente solicitud reivindica en primera línea, compuestos N-heterocíclicos de la fórmula I los cuales muestran actividad como antagonistas de la sustancia P. La característica estructural básica de dichos compuestos son dos subestructuras N-heterocíclicas las cuales están ligadas entre sí por un miembro de puenteo el cual en sí puede ser cíclico; ver la definición del radical bivalente B. Posteriormente, una característica estructural importante es el miembro cíclico Q de la parte n-heterocíclica benzo-anulada (la parte derecha de la fórmula I), el cual en su sentido más amplio denota un enlace doble exocíclico. Puesto que la estructura binuclear puenteada ya era conocida en una solicitud anterior del solicitante, WO 97/03066 (D1), la cual también se relaciona con antagonistas de la sustancia P, los diferentes significados del miembro cíclico Q han sido considerados por el Examinador en que dividen la materia de la Reivindicación 1 en cinco diferentes invenciones.

Debido a dicho documento D1, la Reivindicación 1 contiene una renuncia añadida al final: cláusula (b). Los compuestos 1 al 23 explícitamente divulgados en la D1 (ver la Tabla en la página 43) por lo tanto no desvirtúa la novedad; para la materia comprendida en las Reivindicaciones 1-75, el requisito comprendido en el Artículo 33(2) PCT es formalmente cumplido.

Sin embargo, los compuestos de la fórmula que no contienen un elemento cíclico formador de puentes -G/B/A- se consideran obvios a la luz de D1 (Art.33(3) PCT). Esto sucede para compuestos en donde Q es C(=O) y C(=S) - compuestos comparables se encuentran en la Tabla previamente mencionada del D1 - como también para compuestos con otros significados para Q que se consideran isómeros. En el caso que los compuestos con un elemento formador de puentes lineal (B está ausente) estén mantenidos en la fase regular ante la Oficina de Patentes Europea (EPO), los datos comparativos deben presentarse.

Antes de mirar las reivindicaciones intermedias, debemos hacer referencia a la cláusula (a), la cual indica que existen más anterioridades que el Solicitante pueda tener conocimiento de. Si es el caso, el Solicitante debe reconocer estas anterioridades y presentar copias de las mismas al entrar en la fase regular o nacional.

Con respecto a las reivindicaciones 76 y 78 que se relacionan con los dos respectivos bloques angulares n-heterocíclicos, el Reporte de Búsqueda cita un número de documentos los cuales son relevantes bajo el Art. 33(2) del PCT.

Reivindicación 76:

US 3539584 (D2); ver los derivados 5-acilo encontrados en la col.5
EP 0122494 (D3); ver el compuesto inicial del Ejemplo 19

Reivindicación 78:

F.M. CORDERO et al., Tetrahedron 50/44, 12713 (1994)(D4); Esquema 8, compuesto 32 en la página 12720
WO 92/06079 (D5); ejemplos 4,5 - el material inicial
US 5604252 (D6); el grupo amino que contiene intermedios de los ejemplos 2 y 9 mencionados en la col. 30 y 36, respectivamente.
WO 99/58500 (D7); el compuesto del ejemplo 5.

Con respecto al nivel inventivo, se debe anotar que el uso de la amina respectiva como también los compuestos de formilo como precursores de la síntesis de los productos finales puenteados y dinucleares ya se conoce a partir del D1; se hace referencia a los diferentes esquemas de reacción en las páginas 5-8 de este documento.

Para la evaluación de las presentes reivindicaciones 64-69, con respecto a si son susceptibles a aplicación industrial, no existen criterios unificados entre los Estados Contrayentes del PCT. La patentabilidad también puede depender de la formulación de las reivindicaciones. La EPO, por ejemplo, no reconoce como industrialmente aplicable, la materia de reivindicaciones con respecto al uso de un compuesto en tratamientos médicos, pero puede permitir, sin embargo, aquellas reivindicaciones de un compuesto conocido de primer uso en tratamientos médicos y el uso de tal compuesto para la manufactura de un medicamento para un nuevo tratamiento médico.

con respecto a temas formales, lo siguiente debe ser observado:

En el anterior párrafo, el elemento de puenteo -G/B/A- ha sido ya considerado brevemente. Esta característica estructural es considerada pertinente a los compuestos reivindicados y por lo tanto debe ser definido lo más claramente posible en la Reivindicación 1. Actualmente, parece no ser el caso (Art. 6 del PCT).

→ se hace referencia a la cláusula en la línea 11 en la página 181 que requiere: "... que siempre y cuando q sea cero, G es NH₂, SH, u OH."

Esto tiene dos consecuencias:

- 1) si B está presente, no existe ningún enlace entre ambas mitades del compuesto binuclear y
- 2) si B es metileno o etileno, los miembros de puenteo B más A denotan un puente de alquileno simple sin ningún heteroátomo, lo cual sin embargo, parece ser obligatorio para los compuestos reivindicados.

→ otro punto es la definición de los radicales R⁶ y R⁷ los cuales no abarcan hidrógeno. Esto requiere entonces que la parte N-heterocíclica de la fracción bicíclica derecha sea sustituida (además de un sustituyente opcional en el nitrógeno cíclico; (ver R⁸). Esto va en contravía de varios compuestos dados en la descripción; ver por ejemplo las fórmulas I(b) en la página 51 y I(c) en la página 54.

REQUISITOS NECESARIOS PARA PRESENTACION Y AGILIZACIÓN DEL TRAMITE

752
799

USUARIO RADICADOR

PATENTE DE INVENCION [X]

MODELO DE UTILIDAD [] [X]

- Indicación de que se solicita la concesión de una patente [] [X]
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud [] [X]
- Descripción de la invención [] [X]
- Dibujos de ser estos pertinentes [] [X]
- Comprobante de Pago de las tasas establecidas [] [X]

COMPLETA [X]

INCOMPLETA [] []

DISEÑO INDUSTRIAL []

- Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial. [] []
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud. [] []
- Representación gráfica y foto gráfica del Diseño Industrial o muestra del material que incorpora el diseño. [] []
- Comprobante de pago de las tasas establecidas. [] []

COMPLETA []

INCOMPLETA [] []

ESQUEMA DE TRAZADO []

- Indicación de que se solicita el registro de un Esquema de trazado. [] []
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud. [] []
- Representación gráfica del esquema de trazado [] []
- Comprobante de pago de las tasas establecidas. [] []

COMPLETA []

INCOMPLETA [] []

Firma Responsable

Fecha:

Carrera 13 No. 27-00 Piso 2 mezzanina
Conmutador: 362 08 40
Fax: 350 52 20 e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Folio 812

800

2020
Bogotá DC

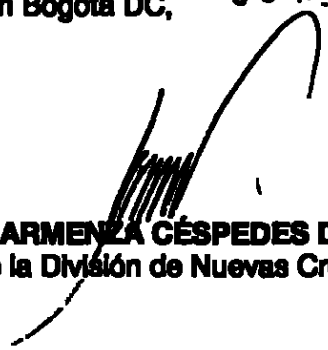
Doctor(a)
CARLOS R. OLARTE
Apoderado(a)
PFIZER PRODUCTS INC.

REFERENCIA:	Radicación No.	02-84184
	Solicitud Internacional	PCT/IB2001/00629
	Fecha Inicio fase nacional	10/11/2002
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	1034
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

09 SET. 2003


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

202047

533