

CAVELIER**ABOGADOS**

WEB SITE: www.caveller.com
 E-MAIL: caveller@caveller.com

EDIFICIO SISK
 CARRERA 4 No. 72
 BOGOTÁ D, COLO

Radicación : 02000440 00000005 Folios: 10
 Fecha (AMM): 2003-10-15 17:59:19 17-3611
 Trámite : 011 PCT-PATENT 378 FASE NACI 444 REPUESTA 10-4995
 Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
 Superintendencia de Industria y Comercio
 E. S. D.

Trámite : 011
 Evento : 379
 Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 02.080.440
 Solicitante : EURO-CELTIQUE S.A.
 Asunto : Solicitud de patente para "PIRIDINAS,
 PIRIMIDINAS, PIRAZINAS Y TRIAZINAS ARILO
 SUSTITUIDAS Y EL USO DE ÉSTAS"
 Fecha de solicitud : 9 de septiembre de 2002.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 6582, notificado por fijación en lista del 15 de agosto de 2003.

2. Mediante el oficio número 6582 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Traducción de los anexos del Reporte de Examen Preliminar Internacional. Para atender a la observación hecha por su Despacho, presento junto con este escrito la traducción al español del Reporte de Examen Preliminar Internacional y sus anexos.

CAVELIER
ABOGADOS

3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Bogotá, 15 OCT. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

 COLO 13416-841-001-4
MRE/MRE/
ID-000007/WPC13416

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

PCT

INFORME INTERNACIONAL DE EXAMEN PRELIMINAR

Artículo 36 y Norma 70 del PCT

Referencia del archivo del solicitante o representante: 1861.126PC02

Para trámite adicional: véase notificación del informe internacional de examen preliminar (de PCT/PEA/416)

Solicitud internacional No.: PCT/US01/07797

Fecha de presentación internacional: 12/03/2001

Fecha de prioridad: 10/03/2000

Clasificación internacional de patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC: C07D 213/81

Solicitante: COCENSYS, INC. et al.

1. Este Informe Internacional de examen preliminar ha sido elaborado por esta Autoridad Internacional de Examen Preliminar y se le da traslado de él al Solicitante de conformidad con el Artículo 36.

2. El presente INFORME consta en total de 6 folios, incluida esta carátula.

☐ El presente informe también se acompaña de ANEXOS, es decir, folios de la descripción, reivindicaciones o ilustraciones que han sido modificadas y que constituyen la base del presente informe, o folios que contienen rectificaciones realizadas ante esta Autoridad (véase la Norma 70.1.6 y la Sección 607 de las Instrucciones Administrativas bajo el PCT).

Los mencionados anexos constan de un total de folios.

3. El presente Informe contiene indicaciones relativas a los siguientes asuntos:

- I. ☒ Base del informe
- II. ☐ Prioridad
- III. ☒ Falta establecer opinión con respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.
- IV. ☐ Falta de unidad de invención
- V. ☒ Declaración razonada conforme a lo previsto en el Artículo 35(2) en lo atinente a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en respaldo de la mencionada declaración
- VI. ☐ Ciertos documentos citados
- VII. ☐ Ciertos defectos de la solicitud internacional

VIII. ☐ Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional

Fecha de presentación de la demanda

10/10/2001

Fecha de terminación de este informe

27.08.2002

Nombre y dirección de la autoridad internacional de examen preliminar:

Oficina Europea de Patentes – D-80298 Munich

Tel: +4989 2399 – 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +4989 2399 - 4465

Funcionario autorizado van Voorst tot Voorst, M

Teléfono No. +49 89 2399 8280

**INFORME INTERNACIONAL
DE EXAMEN PRELIMINAR**

Solicitud Internacional No. PCT/US01/07797

I. Base del Informe

1. Con respecto a los elementos de la solicitud internacional: *(Los folios sustitutivos que le han sido entregados a la Oficina receptora en respuesta a una invitación extendida según lo previsto en el Artículo 14 se refieren a este Informe "tal como se presentó originalmente" y no se anexan al presente informe porque no contienen modificaciones (Normas 70.16 y 70.17).*

Descripción, páginas

1-71 tal como se publicaron

Reivindicaciones, No.:

1-58 tal como se publicaron

2. Con respecto al idioma, todos los elementos marcados arriba estaban disponibles o se le presentaron a esta Autoridad en el idioma en el cual se presentó la solicitud internacional, a menos que se indique lo contrario en este artículo.

Estos elementos se pusieron a disposición de esta Autoridad en el siguiente idioma _____ el cual es:

- ☐ El idioma de una traducción presentada para propósitos de búsqueda internacional (según la norma 23.1(b)).
- ☐ El idioma de publicación de la solicitud internacional
- ☐ El idioma de la traducción presentada para propósitos del examen preliminar (según las Normas 55.2 o 55.3).
3. Con respecto a cualquier secuencia de nucleótidos o aminoácidos revelada en la solicitud internacional, el examen internacional preliminar se llevó a cabo con base en los listados de secuencias
- ☐ Contenidos en la solicitud internacional en forma escrita

- ☐ Presentados juntos con la solicitud internacional en forma de archivo electrónico
 - ☐ Presentados más adelante a esta Autoridad en forma escrita
 - ☐ Presentados más adelante en forma de archivo electrónico
 - ☐ Se ha adjuntado la declaración de que el listado de secuencia presentado más adelante por escrito no va más allá de la revelación contenida en la solicitud internacional tal como ha sido presentada
 - ☐ Se ha adjuntado la declaración de que la información registrada en forma de archivo electrónico es idéntica a los listados escritos de secuencias
4. Las modificaciones han dado lugar a la cancelación de:
- ☐ La descripción, páginas
 - ☐ Las reivindicaciones, Nos.
 - ☐ Las ilustraciones, folios / figuras
5. ☐ Este informe ha sido establecido como si (algunas de) las modificaciones no se hubiesen realizado, ya que se ha considerado que van más allá de la revelación tal como ha sido presentada, según lo previsto en la Casilla Complementaria (Norma 70.2(c)).
- (Cualquier folio sustitutivo que contenga una modificación de esta naturaleza deberá ir referenciado en el numeral 1 y anexo al presente informe.)*
6. Observaciones adicionales, si es necesario:

III. Falta establecer opinión con respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad Industrial.

1. La pregunta de si la invención reivindicada parece ser novedosa, involucrar un nivel inventivo (no ser obvia), y ser industrialmente aplicable, no ha sido examinada con relación a:

- ☐ la totalidad de la solicitud internacional
- ☒ reivindicaciones Nos. 52-58

porque:

- ☒ la dicha solicitud Internacional, o las dichas reivindicaciones Nos. 52-58 se relacionan con la siguiente materia objeto que no requiere de un examen preliminar internacional (especificar): **ver hoja separada**
- ☐ la descripción, reivindicaciones o dibujos (indicar los elementos particulares abajo) o dichas reivindicaciones Nos. son tan poco claras que no se puede dar una opinión significativa (especificar):
- ☐ las reivindicaciones o dichas reivindicaciones Nos. están tan poco soportadas por la descripción que no se puede dar una opinión significativa.
- ☐ No se ha establecido un Reporte de Búsqueda Internacional para dichas reivindicaciones Nos.

2. No se puede llevar a cabo un examen preliminar internacional significativo debido a la falta del listado de secuencias de aminoácidos y/o nucleótidos para cumplir con el estándar suministrado en el anexo C de las Instrucciones Administrativas:

- ☐ la forma escrita no se ha entregado o no cumple con el estándar
- ☐ la forma legible por computador no se ha entregado o no cumple con el estándar

V. Declaración razonada conforme al Artículo 35(2) en lo que respecta a la novedad, el nivel inventivo o la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en respaldo de dicha declaración

1. Declaración

Novedad (N)	Reivindicaciones	1-49,51-59	SI
	Reivindicaciones	50	NO
Nivel Inventivo (NI)	Reivindicaciones	39,40	SI
	Reivindicaciones	1-38,41-58	NO
Aplicabilidad industrial	Reivindicaciones	1-51	SI
	Reivindicaciones		NO

2. Citas y explicaciones: Véase página separada.

INFORME PRELIMINAR DE EXAMEN INTERNACIONAL-HOJA SEPARADA

Solicitud internacional No. PCT/US01/07797

AD SECCION III:

1. Para determinar para las reivindicaciones 52-58 la pregunta de si ellas son industrialmente aplicables, no existe un criterio unificado en los Estados Contratantes del PCT. La patentabilidad también puede depender de la formulación de las reivindicaciones. La OEP, por ejemplo, no reconoce como industrialmente aplicable la materia objeto de las reivindicaciones de uso de un compuesto en tratamientos médicos, pero puede permitir, sin embargo, reivindicaciones a un compuesto conocido para un primer uso en tratamiento médico y el uso de dicho compuesto para la fabricación de un medicamento para un nuevo tratamiento médico. Las reivindicaciones 52-58 se relacionan con materia considerada por esta Autoridad cubierta por lo establecido en la Regla 67.1(iv) PCT. En consecuencia, no se formulará una opinión respecto a la aplicación industrial de la materia objeto de estas reivindicaciones (Artículo 34(4)(a)(i) PCT).

AD SECCION V:

1. Habiendo visto el arte previo citado en el Reporte de Búsqueda Internacional,

D1: GB 2 095 240 A (FUJISAWA PHARMA) (=1),

D2: CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 96, no. 21, 1982 Columbus, Ohio, E.E.U.U.; abstract no. 181290v, página 715; columna 1 (=2),

D3: YAHUSHI HONMA ET AL.: 'ANTIALLERGIC AGENTS.2.N-(1H-TETRAZOL-5-YL)6-PHENYL-2-PYRIDINECARBOXAMIDES.' JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., vol. 26, 1983, páginas 1499-1504 (=3),

D4: EP 0 507 962 A (KUMIAI) (=4),

y por el solicitante en la descripción, la materia objeto de las reivindicaciones 1-49 y 51-58 parece cumplir con los requisitos del artículo 33(2) del PCT, principalmente teniendo en cuenta las salvedades 1) a 5) al final de las reivindicaciones y teniendo en cuenta la salvedad de que cuando Y es R₇, R₁ es aminocarbonilo.

Respecto a la reivindicación 50, la cual se dirige a una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se definió en la reivindicación 1 sin las salvedades 1) a 5), se anota lo siguiente. La salvedad 5) establece un compuesto que tiene propiedades farmacológicas, v.g., inhibidoras de angiogénesis, por lo tanto esta reivindicación no tiene novedad bajo el artículo 33(2) del PCT.

2. El arte previo más cercano comprende los compuestos divulgados en D1-D4, los cuales poseen propiedades antialérgicas (D1-D3) y herbicidas (D4).

El problema a ser resuelto era proporcionar ciertos compuestos que eran anticonvulsivos y actuaran como bloqueadores de los canales de sodio (Na^+).

Habiendo visto el arte previo, pareciera que este problema ha sido resuelto con los compuestos actualmente preparados y probados.

Sin embargo, se le informa al solicitante que el alcance de las reivindicaciones debe ser tal que comprenda únicamente los compuestos que sean capaces de solucionar el problema propuesto por la invención.

Parece que la reivindicación 1 y las reivindicaciones dependientes relacionadas son hasta cierto punto especulativas y por lo tanto, no cumplen con el requisito de nivel inventivo ya que en este momento no hay suficientes ejemplos para la diversidad de compuestos reivindicados.

En el presente caso, los resultados de las pruebas que se suministran muestran que algunos de los compuestos reivindicados efectivamente poseen la actividad mencionada (reivindicaciones 39 y 40), sin embargo, esto no puede ser tomado como evidencia suficiente de que sustancialmente todos los compuestos reivindicados exhiben dicha actividad. La razón para esto es que no hay un conocimiento general experimentado para mostrar que el tipo de sustituyentes, los cuales a su vez pueden ser sustituidos, que pueden estar presentes en los compuestos reivindicados, pudieran ser irrelevantes para la existencia de dicha actividad alegada.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede reconocer un nivel inventivo como lo requerido por el artículo 33(3) del PCT, para las reivindicaciones 1-38 y 41-58

3. No se establecen objeciones, sin embargo, respecto al artículo 33(4) del PCT para las reivindicaciones 1-51, ver sección III anterior.

COLO 13416-841-001-4
MRE-8



Folio 346

2020
Bogotá DC

Doctor(a)
EMILIO FERRERO
Apoderado(a)
EURO-CELTIQUE S.A

REFERENCIA:	Radicación No.	02-80440
	Solicitud Internacional	PCT/US01/07797
	Fecha inicio fase nacional	10/10/2002
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	276
	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,

19 FEB. 2004


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

202060

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-080440

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 539

DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2004 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 02 DE AGOSTO DEL 2004

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

Bogotá D.C, AGOSTO DE 2006