

124 170

ESCOBAR - URIBE
A B O G A D O

Carrera 11A No. 94-76 Of. 305 - P.O. Box 94948,
Tel.: (571) 6162051 - 6162061 - 6161899 - 6161869
Fax: (571) 6161889

Radicación: 02104490 00000003 Folios: 5
Fecha (RND): 2003-09-10 14:00:14
Trámite: 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2504/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Ref.: Expediente No. 02.104.490
Solicitud de Patente a nombre de
Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., domiciliada en Raritan, New Jersey 08869, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al Oficio No. 06841 notificado por fijación en lista el día 22 de agosto de 2003, me permito manifestar lo siguiente:

1. De acuerdo a la solicitud de examinador hacemos aclaración que la presente solicitud de patente corresponde al capítulo II del PCT.
2. Anexamos copia del Reporte del Examen Preliminar Internacional con su correspondiente traducción al español.

Espero con esto haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por ese Despacho y de conformidad con lo indicado en los artículos 3º, inciso 3; 35 inciso 2 y 59 inciso 2 del CCA, al analizar este memorial, atentamente solicito se traten todas las cuestiones planteadas con motivo del mismo.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228

PATENT CO OPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 34 and Rule 70)

(Rationalised Report according to the Notice of the President of the EPO published in the OJ11/2001)

Applicant's or agent's file reference ORT-1423	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/US 01/ 14357	International filing date (day/month/year) 03/05/2001	Priority date (day/month/year) 17/05/2000
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07D471/04		
Applicant ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 34.
2. This REPORT consists of a total of 2 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).

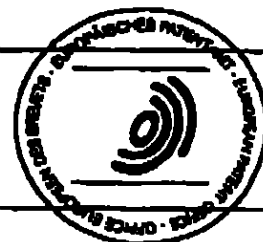
These annexes consists of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☒ Non-establishment of opinion 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 07/12/2001	Date of completion of this report 13/11/2002
Name and mailing address of the IPEA/  European Patent Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523636 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4463	Authorized officer VERHULST W Tel. (+49-89) 2399 2828

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) P20476 (October 2002)



126 124.

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No PCT/US 01/ 14357

I. Basis of the report

The basis of this international preliminary examination is the application as originally filed.

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

The question of whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step, or to be industrially applicable has not been the subject of the International preliminary examination in respect of the claims which have not been searched (Article 17(2)(a) or (3) and Rule 66.1(e) PCT); see also international search report).

V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(II) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability

To the extent that the international preliminary examination has been carried out (see item III above), the following is pointed out:

In light of the documents cited in the international search report, it is considered that the invention as defined in at least some of the claims, which have been the subject of an international search report, does not appear to meet the criteria mentioned in Article 33(1) PCT, i.e. does not appear to be novel and/or to involve an inventive step (see international search report, in particular the documents cited X and/or Y and corresponding claim references).

125x
127.

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES
PCT

INFORME EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(PCT artículo 36 y regla 70)

(Reporte Racionalizado de acuerdo con la Notificación del Presidente de la OPE publicada en el Documento OJ11/2001)

Referencia del solicitante o agente ORT-1423	PARA PROSEGUIR Ver notificación de la transmisión del examen preliminar Internacional (formato PCT/IPEA/416)	
No. Solicitud Internacional PCT/US 01/ 14357	Fecha de presentación Internacional (día/mes/año) 03/05/2001	Fecha de prioridad (día/mes/año) 17/05/2000
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC C07D471/04		
Solicitante ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL , INC.		

1. Este examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad encargada del Examen Preliminar Internacional y es transmitida al solicitante de acuerdo con el artículo 36.

2. Este INFORME consiste de un total de 2 páginas, incluyendo esta hoja.

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

Estos anexos consisten en un total de ___ hojas.

3. Este informe contiene indicaciones que se relacionan con los siguientes puntos:

- I. ☒ Base del Informe
- II. ☐ Prioridad
- III. ☒ El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial
- IV. ☐ Falta de unidad de invención
- V. ☒ Declaración motivada bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citaciones 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 demanda 07/12/2001	Fecha en que se completó este informe 13/11/2002
Nombre y dirección de la autoridad encargada del examen preliminar Internacional: Oficina de Patentes Europea D-80298 Munich Tel. +49 89 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Oficial autorizado VERHULST W Teléfono: +49 89 2399 2828

**INFORME DEL EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL**

Solicitud internacional No. PCT/US 01/14357

128
126

I. BASE DEL INFORME

La base de este informe del examen preliminar internacional es la solicitud como fue presentada originalmente.

III. El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

La pregunta de si la presente de invención reivindicada aparenta ser novedosa, si tiene altura inventiva, o es aplicable industrialmente no ha sido objeto del examen preliminar internacional en relación con las reivindicaciones que no han sido buscadas (Art. 17(2) (a) o (3) y Regla 66.1 (e) PCT); ver también el informe de búsqueda internacional).

V. Declaración motivada bajo la Regla 66.2 (a) (II) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial

Si se llevare a cabo el examen preliminar internacional (ver el ítem III mencionado anteriormente), se señala lo siguiente:

A la luz de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, se considera que la invención como está definida en por lo menos algunas de las reivindicaciones, las cuales han sido materia del informe de búsqueda internacional, no aparentan cumplir con los criterios mencionados en el Artículo 33 (1) PCT, esto es, no aparenta ser novedosa y/o tener nivel inventivo (ver informe de búsqueda internacional, en especial los documentos citados con X y/o Y, y las referencias de las reivindicaciones correspondientes).



17A

**2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION
PCT**

Folio 123

Radicación no 02-104490

Concepto Técnico no 85

Clasificación Internacional de Patentes: A61K31/437; A61K31/4365

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención:

- SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la Invención (Art.26-e).
- SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la Invención (Art.27-d).
- SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la Invención (Art.26-b).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la Invención (Art.26-d)
- SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro americanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).
- SI ☐ NO ☒ La Invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-j).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI ☒ NO ☐ CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS**

**EXAMINADOR TÉCNICO
202057**

Bogotá D. C., Enero 29 de 2004.



Folio 130

2020
Bogotá DC

Doctor(a)
JIMENA ESCOBAR URIBE
Apoderado(a)
Ortho-McNeil Pharmaceutical

REFERENCIA:	Radicación No.	02 - 104490
	Solicitud Internacional	PCT/US2001/14357
	Fecha Inicio fase nacional	17/12/2002
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	74
	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, 30 ENE. 2004


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

202057