

00346

345

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.-Solicitud de Patente de Invención Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DESORDENES ADICTIVOS".-Clase A61K 31/00.-Expediente número 03-021.690.-

1. Me refiero a mi memorial de 8 de Julio de 2003.
2. Anexo me permito presentar a usted documento completo del Reporte de Búsqueda Internacional, expedido el 26 de Febrero de 2003, correspondiente a la solicitud internacional número PCT/US01/25603, actualmente en trámite de Fase Nacional en ese despacho, bajo el número de la referencia.
3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,

JOSE ANTONIO LLOREDA

T.P. 10.784

Código 231

**TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES
PCT
REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL**

00347

46

(PCT Artículo 18 y Reglas 43 y 44)

Registro de referencia del solicitante o agente 28341/00287	PARA FUTURAS ACCIONES ver Notificación o Transmisión del Reporte de Búsqueda Internacional (Forma PCT/ISA/220) así como, donde aplique, el ítem 5 a continuación.	
Solicitud internacional No. PCT/US 01/25603	Fecha de registro internacional (día/mes/año) 13/08/2001	Fecha de Prioridad (Primera) (día/mes/año) 16/08/2000
Solicitante PHARMACIA & UPJOHN COMPANY et al.		

Este Reporte de Búsqueda Internacional ha sido preparado por esta Autoridad de Búsqueda Internacional y es transmitido al solicitante según el Artículo 18. Una copia será transmitida a la Oficina Internacional.

Este Reporte de Búsqueda Internacional consta de un total de 8 hojas.

☐ También está acompañado de una copia de cada documento técnico anterior citado en este reporte.

1. Bases del reporte

a. Respecto al lenguaje, la búsqueda internacional se llevó a cabo según la solicitud internacional en el lenguaje en el cual se presentó, a menos que se indique de otro modo en este ítem.

☐ la búsqueda internacional se llevó a cabo según la traducción de la solicitud internacional proporcionada a esta Autoridad (Regla 23.1(b)).

b. Respecto a una secuencia de ácido nucleótico y/o amino revelado en la solicitud internacional, la búsqueda internacional se llevó a cabo según la lista de la secuencia:

☐ contenido en la solicitud internacional en forma escrita.

☐ presentada junto con la solicitud internacional en forma legible por computador.

☐ proporcionada subsiguientemente a esta Autoridad en forma escrita.

☐ proporcionada subsiguientemente a esta Autoridad en forma legible por computador.

☐ se ha proporcionado la afirmación de que el listado de secuencias escrito proporcionado subsiguientemente no va más allá de la revelación en la solicitud internacional según se presentó.

☐ se ha proporcionado la afirmación de que la información registrada en forma legible por computador es idéntica al listado de la secuencia escrita.

2. ☒ Ciertas reivindicaciones no pudieron localizarse (Ver Casilla I).

3. ☒ Falta unidad de invención (ver Casilla II).

4. Respecto al título,

☒ El texto es aprobado según lo presenta el solicitante.

☐ Esta Autoridad ha establecido que el texto se lee así:

5. Respecto al resumen,

☒ El texto es aprobado según lo presenta el solicitante.

☐ Esta Autoridad ha establecido el texto de acuerdo con la Regla 38.2(b), según aparece en el Recuadro III. El solicitante puede, un mes después de la fecha de haber enviado por correo este reporte de búsqueda internacional, presentar comentarios a esta Autoridad.

6. La figura de los dibujos que se publicará con el resumen es la Figura No. _____

☐ como lo sugirió el solicitante.

☐ porque el solicitante no sugirió una figura.

☐ porque esta figura caracteriza mejor a la invención.

☒ Ninguna de las figuras.

REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONALSolicitud internacional No.
PCT/US 01/25603

347

Casilla I Observaciones donde ciertas reivindicaciones fueron inescrutables (Continuación del ítem 1 de la primera hoja)

Este Reporte de Búsqueda Internacional no ha sido establecido respecto a ciertas reivindicaciones bajo el Artículo 17(2)(a) por las siguientes razones:

1. ☒ Reivindicaciones Nos.:

porque se relacionan con un asunto que no es necesario que esta Autoridad busque, a saber:
Aunque las reivindicaciones 1-4, 13-25 están dirigidas a un método de tratamiento del cuerpo humano/animal, la búsqueda ha sido llevada a cabo y basada en los efectos alegados del compuesto/composición.

2. ☒ Reivindicaciones Nos.:

porque se relacionan con partes de la solicitud internacional que no cumplen con los requisitos prescritos hasta tal grado que no se puede llevar a cabo una búsqueda internacional significativa, específicamente:
ver INFORMACIÓN ADICIONAL hoja PCT/ISA/210

3. ☐ Reivindicaciones No.:

porque son reivindicaciones dependientes y no están diseñadas de acuerdo con la segunda y tercera oración de la Norma 6.4(a).

Casilla II Observaciones donde falta unidad de invención (Continuación del ítem 2 de la primera hoja)

Esta Autoridad de Búsqueda Internacional encontró invenciones múltiples en esta solicitud internacional, así:

ver hoja adicional

1. ☐ Puesto que todos los derechos de búsqueda adicionales requeridos fueron pagados oportunamente por el solicitante, este informe de búsqueda internacional cubre todas las reivindicaciones investigables.

2. ☐ Puesto que todas las reivindicaciones investigables pudieron investigarse sin esfuerzo que justifique derechos adicionales, esta Autoridad no solicitó pago de derechos adicionales.

3. ☐ Puesto que sólo algunos de los derechos de búsqueda adicionales fueron pagados oportunamente por el solicitante, este informe de búsqueda internacional cubre únicamente aquellas reivindicaciones para las cuales se pagaron derechos, específicamente las reivindicaciones Nos.:

4. ☒ El solicitante no pagó oportunamente los derechos de búsqueda adicionales requeridos. Por consiguiente, este informe de búsqueda internacional se restringe a la invención mencionada en primer término en las reivindicaciones; está cubierto por las reivindicaciones Nos.:
1,13-25 (parcialmente) 2-4

Comentario sobre Protesta ☐ Los derechos de búsqueda adicionales estuvieron acompañados por la protesta del solicitante.

☐ El pago de los derechos de búsqueda adicionales no estuvo acompañado por una protesta.

CONTINUACION INFORMACION ADICIONAL DE PCT/ISA/210

Continuación de la casilla I.2

Las presentes reivindicaciones 1-4, 13-24 se refieren a un compuesto/uso definido por referencia a la siguiente expresión:
síntomas de al menos un desorden seleccionado de desordenes adictivos, desordenes por el uso de sustancias psicoactivas, desordenes por intoxicación, desordenes de inhalación, adicción al alcohol, adicción al tabaco, y adicción a la nicotina.

El uso de estos parámetros en el actual contexto se considera que conduce a una carencia de la claridad dentro del significado del artículo 6 del PCT. Es imposible comparar los parámetros que el solicitante ha elegido emplear con lo que se estipula en la técnica anterior. La falta de claridad es tal que es imposible rendir una búsqueda significativa completa (Artículo 6 del PCT).

La fase inicial de la búsqueda reveló un gran número de documentos relevantes para el tema de la novedad de la reivindicación 1. Tantos documentos fueron recopilados que es imposible determinar que partes de la reivindicación se pueden decir que definen la materia-objeto para la cual legítimamente se puede buscar protección.

En consecuencia, se ha restringido la búsqueda al uso de compuestos de formula (I) en relación a desordenes seleccionados de desordenes adictivos, desordenes por el uso de sustancias psicoactivas, desordenes por intoxicación, desordenes de inhalación, adicción al alcohol, adicción al tabaco, y adicción a la nicotina.

La atención del solicitante es dirigida al hecho de que las reivindicaciones, o parte de las reivindicaciones, se refieren a invenciones con respecto a las cuales no se ha establecido ningún reporte de búsqueda internacional, no necesitan ser el objeto de un examen preliminar internacional (Regla 66.1(e) del PCT). Se informa al solicitante que la política de la EPO cuando actúa como Autoridad de Examen Preliminar Internacional es normalmente no llevar a cabo un examen preliminar en la materia que no ha sido indagada. Este es el caso independientemente de si son o no modificadas las reivindicaciones después de recibido el informe de la búsqueda o durante cualquier procedimiento del capítulo II.

CONTINUACION INFORMACION ADICIONAL DE PCT/ISA/210

Esta Autoridad de Búsqueda Internacional encontró múltiples (grupos de) invenciones en esta solicitud internacional, como sigue:

1. Reivindicaciones: 1, 13-25 (parcialmente) 2-4

El uso de una amina heterocíclica para la preparación de un medicamento para el tratar o eliminar los síntomas de al menos un desorden seleccionado de desordenes adictivos, desordenes por el uso de sustancias psicoactivas, desordenes por intoxicación, desordenes de inhalación, adicción al alcohol, adicción al tabaco, y adicción a la nicotina.

2. Reivindicaciones: 1, 13-25 (parcialmente), 5-7

El uso de un fenilazacicloalcano para la preparación de un medicamento para el tratar o eliminar los síntomas de al menos un desorden seleccionado de desordenes adictivos, desordenes por el uso de sustancias psicoactivas, desordenes por intoxicación, desordenes de inhalación, adicción al alcohol, adicción al tabaco, y adicción a la nicotina.

3. Reivindicaciones: 1, 13-25 (parcialmente), 8,9

El uso de una cabergolina para la preparación de un medicamento para el tratar o eliminar los síntomas de al menos un desorden seleccionado de desordenes adictivos, desordenes por el uso de sustancias psicoactivas, desordenes por intoxicación, desordenes de inhalación, adicción al alcohol, adicción al tabaco, y adicción a la nicotina.

4. Reivindicaciones: 1, 13-16 (parcialmente), 10-12

El uso de una amina aromática bicíclica para la preparación de un medicamento para el tratar o eliminar los síntomas de al menos un desorden seleccionado de desordenes adictivos, desordenes por el uso de sustancias psicoactivas, desordenes por intoxicación, desordenes de inhalación, adicción al alcohol, adicción al tabaco, y adicción a la nicotina.

REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
 PCT/US 01/25603 - 350

A. CLASIFICACION DE MATERIA OBJETO IPC 7 A61K31/451 A61K31/4745 A61K31/48 A61K31/496 A61P25/30 A61P25/34												
Según la Clasificación de Patente Internacional (IPC) o según la clasificación nacional y la IPC												
B. CAMPOS BUSCADOS												
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de símbolos de clasificación) IPC 7 A61K												
Documentación buscada fuera de documentación mínima hasta donde dichos documentos se incluyan en los campos buscados												
Base de datos electrónica consultada durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, donde sea práctico, buscar términos usados) EPO-Internacional, MEDLINE, CHEM ABS Dato, EMBASE, BIOSIS, WPI Dato												
C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES												
Categoría *	Citación de documento, con indicación, donde sea apropiado, de los textos relevantes	Relevante a la reivindicación No.										
X	US 6 008 233 A (SINAY TERRY G ET AL) 28 de Diciembre de 1999 (1999-12-28) resumen columna 2, línea 35-columna 3, línea 52	1										
X	WO 99 24423 A (ELLIOTT MATTHEW JASON; MERCK SHARP & DOHME (GB)) 20 de Mayo de 1999 (1999-05-20) resumen página 8, línea 16-página 9, línea 26	1										
X	WO 99 10339 A (LOWE JOHN ADAMS III; PFIZER PROD INC (US)) 4 de Marzo de 1999 (1999-03-04) resumen página 4, línea 19-página 7, línea 35 página 9, línea 13-25; reivindicaciones 1-9 -/—	1										
☒ En el recuadro C se enumeran más documentos.												
☒ En el anexo se enumeran miembros de la familia de patentes.												
* Categorías especiales de documentos citados:												
<table border="0"> <tr> <td>'A' documento que define el estado general de la técnica el cual no se considera de relevancia particular</td> <td>'T' documento posterior publicado después de la fecha de presentación internacional o fecha de prioridad y que no está en conflicto con la solicitud pero citado para entender el principio o teoría que sustenta la invención</td> </tr> <tr> <td>'B' documento anterior pero publicado en o después de la fecha de presentación internacional</td> <td>'X' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se toma solo</td> </tr> <tr> <td>'L' documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones de prioridad o que se cita para establecer la fecha de publicación de otra citación u otra razón especial (según se especifica)</td> <td>'Y' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se combina con uno o más documentos, siendo dicha combinación obvia para una persona experta en la técnica</td> </tr> <tr> <td>'O' documento que se refiere a una revelación oral, uso, exhibición u otros medios</td> <td>'&' documento miembro de la misma familia de patentes</td> </tr> <tr> <td colspan="2">'P' documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero después de la fecha de prioridad reivindicada</td> </tr> </table>			'A' documento que define el estado general de la técnica el cual no se considera de relevancia particular	'T' documento posterior publicado después de la fecha de presentación internacional o fecha de prioridad y que no está en conflicto con la solicitud pero citado para entender el principio o teoría que sustenta la invención	'B' documento anterior pero publicado en o después de la fecha de presentación internacional	'X' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se toma solo	'L' documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones de prioridad o que se cita para establecer la fecha de publicación de otra citación u otra razón especial (según se especifica)	'Y' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se combina con uno o más documentos, siendo dicha combinación obvia para una persona experta en la técnica	'O' documento que se refiere a una revelación oral, uso, exhibición u otros medios	'&' documento miembro de la misma familia de patentes	'P' documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero después de la fecha de prioridad reivindicada	
'A' documento que define el estado general de la técnica el cual no se considera de relevancia particular	'T' documento posterior publicado después de la fecha de presentación internacional o fecha de prioridad y que no está en conflicto con la solicitud pero citado para entender el principio o teoría que sustenta la invención											
'B' documento anterior pero publicado en o después de la fecha de presentación internacional	'X' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se toma solo											
'L' documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones de prioridad o que se cita para establecer la fecha de publicación de otra citación u otra razón especial (según se especifica)	'Y' documento de relevancia particular; la invención reivindicada no puede considerarse que comprende un paso inventivo cuando el documento se combina con uno o más documentos, siendo dicha combinación obvia para una persona experta en la técnica											
'O' documento que se refiere a una revelación oral, uso, exhibición u otros medios	'&' documento miembro de la misma familia de patentes											
'P' documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero después de la fecha de prioridad reivindicada												
Fecha de la terminación real de la búsqueda internacional 26 de Febrero de 2003		Fecha de envío por correo del reporte de búsqueda internacional 19.06.2003										
Nombre y dirección de correo de la ISA European Patent Office, P. B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Funcionario autorizado A. Jakobs										

REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
 PCT/US 01/25603

351

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría *	Citación de documento, con indicación, donde sea apropiado, de los textos relevantes	Relevante a la reivindicación No.
X	GARNER, K. J. ET AL: "Análisis de Ligandos Selectivos de Receptores D2 y D3 en Ratas Entrenadas para Discriminar Cocaína de Salina" PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR (1999), 64(2), 373-378, XP001148424 el documento completo	1-3, 16-25
X	CAINE S B ET AL: "Prueba invitro del receptor-D3 que predice la disminución de la auto-administración de cocaína en ratas" CHEMABS, XP002168920 resumen	1
A	WO 90 15058 A (UPJOHN CO) 13 de Diciembre de 1990 (1990-12-13) citado en la solicitud el documento completo	1-4, 13-25
A	CALON, F. ET AL: "Levodopa o disquinesia por agonista D2 en monos MPTP: correlación con los cambios en dopamina y los receptores GABAA en el complejo striatopallidal" BRAIN RESEARCH (1995), 680(1,2), 43-52, XP001148341 el documento completo	1-4, 13-25

REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Informe sobre miembros de familia de patentes

Solicitud Internacional No.
PCT/US 01/25603

352

Documento de patente citado en el reporte de búsqueda	Fecha de publicación	Miembro(s) de la familia de patentes		Fecha de publicación
US 6008233 A	28-12-1999	AT	215072 T	15-04-2002
		AU	710984 B2	07-10-1999
		AU	5908496 A	12-03-1997
		BG	63678 B1	30-09-2002
		BG	102289 A	30-09-1998
		BR	9610766 A	13-07-1999
		CA	2228752 A1	27-02-1997
		DE	69620191 D1	02-05-2002
		DE	69620191 T2	18-07-2002
		DK	843661 T3	22-07-2002
		EP	0843661 A1	27-05-1998
		IL	122649 A	26-08-2001
		JP	10510552 T	13-10-1998
		JP	3099072 B2	16-10-2000
		NO	980574 A	10-02-1998
		NZ	309134 A	29-09-1999
		PL	325050 A1	06-07-1998
		RU	2140910 C1	10-11-1999
		SI	843661 T1	30-06-2002
		SK	16698 A3	11-06-1999
		AP	755 A	02-08-1999
		CN	1198739 A	11-11-1998
		CZ	9800390 A3	17-02-1999
		ES	2170857 T3	16-08-2002
		HR	960372 A1	30-04-1998
		HU	9802862 A2	28-04-1999
		WO	9707098 A1	27-02-1997
		PT	843661 T	31-07-2002
		TR	9800208 T1	21-05-1998
WO 9924423 A	20-05-1999	AU	9755498 A	31-05-1999
		CA	2309162 A1	20-05-1999
		EP	1028957 A1	23-08-2000
		WO	9924423 A1	20-05-1999
		JP	2001522847 T	20-11-2001
		US	2002052504 A1	02-05-2002
WO 9910339 A	04-03-1999	AU	8458898 A	16-03-1999
		BG	104138 A	30-11-2000
		BR	9811555 A	12-09-2000
		CN	1268133 T	27-09-2000
		EP	1007520 A1	14-06-2000
		HR	980470 A1	30-06-1999
		HU	0003700 A2	28-10-2001
		WO	9910339 A1	04-03-1999
		JP	2001514176 T	11-09-2001
		NO	20000958 A	14-04-2000
		NZ	502281 A	27-09-2002
		PL	338987 A1	04-12-2000
		SK	1402000 A3	11-07-2000
		TR	200000535 T2	21-11-2000
		US	2001049379 A1	06-12-2001
		ZA	9807726 A	28-02-2000
WO 9015058 A	13-12-1990	AT	117688 T	15-02-1995
		AU	626427 B2	30-07-1992
		AU	5743890 A	07-01-1991
		CA	2051697 A1	10-12-1990

Solicitud Internacional No 00854
PCT/US 01/25603

353

Forma PCT/ISA/210 (anexo familia de patentes) (Julio 1992)

PATENT COOPERATION TREATY

00855

354

From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT
OR THE DECLARATION

(PCT Rule 44.1)

To:

MARSHALL, GERSTEIN & BORUN
Attn. Hull, Michael R.
6300 Sears Tower
233 South Wacker Drive
Chicago, IL 60606-6402
UNITED STATES OF AMERICA

RECEIVED

JUN 23 2003

MARSHALL GERSTEIN

Date of mailing
(day/month/year)

19/06/2003

Applicant's or agent's file reference
28341/00287

FOR FURTHER ACTION

See paragraphs 1 and 4 below

International application No.
PCT/US 01/ 25603

International filing date
(day/month/year)

13/08/2001

Applicant

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY et al.

DOCKETED: 5/19/03

1. ☒ The applicant is hereby notified that the International Search Report has been established and is transmitted herewith.

Filing of amendments and statement under Article 19:

The applicant is entitled, if he so wishes, to amend the claims of the International Application (see Rule 46):

When? The time limit for filing such amendments is normally 2 months from the date of transmittal of the International Search Report; however, for more details, see the notes on the accompanying sheet.

Where? Directly to the International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

For more detailed instructions, see the notes on the accompanying sheet.

2. ☐ The applicant is hereby notified that no International Search Report will be established and that the declaration under Article 17(2)(a) to that effect is transmitted herewith.

3. ☐ With regard to the protest against payment of (an) additional fee(s) under Rule 40.2, the applicant is notified that:

☐ the protest together with the decision thereon has been transmitted to the International Bureau together with the applicant's request to forward the texts of both the protest and the decision thereon to the designated Offices.

☐ no decision has been made yet on the protest; the applicant will be notified as soon as a decision is made.

4. Further action(s): The applicant is reminded of the following:

Shortly after 18 months from the priority date, the international application will be published by the International Bureau. If the applicant wishes to avoid or postpone publication, a notice of withdrawal of the international application, or of the priority claim, must reach the International Bureau as provided in Rules 90b/a.1 and 90b/a.3, respectively, before the completion of the technical preparations for international publication.

Within 19 months from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed if the applicant wishes to postpone the entry into the national phase until 30 months from the priority date (in some Offices even later).

Within 20 months from the priority date, the applicant must perform the prescribed acts for entry into the national phase before all designated Offices which have not been elected in the demand or in a later election within 19 months from the priority date or could not be elected because they are not bound by Chapter II.

Name and mailing address of the International Searching Authority



European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3018

Authorized officer

Sylvia Hermier

These Notes are intended to give the basic instructions concerning the filing of amendments under article 19. The Notes are based on the requirements of the Patent Cooperation Treaty, the Regulations and the Administrative Instructions under that Treaty. In case of discrepancy between these Notes and those requirements, the latter are applicable. For more detailed information, see also the PCT Applicant's Guide, a publication of WIPO.

In these Notes, "Article", "Rule", and "Section" refer to the provisions of the PCT, the PCT Regulations and the PCT Administrative Instructions, respectively.

INSTRUCTIONS CONCERNING AMENDMENTS UNDER ARTICLE 19

The applicant has, after having received the international search report, one opportunity to amend the claims of the international application. It should however be emphasized that, since all parts of the international application (claims, description and drawings) may be amended during the international preliminary examination procedure, there is usually no need to file amendments of the claims under Article 19 except where, e.g. the applicant wants the letter to be published for the purposes of provisional protection or has another reason for amending the claims before international publication. Furthermore, it should be emphasized that provisional protection is available in some States only.

What parts of the international application may be amended?

Under Article 19, only the claims may be amended.

During the international phase, the claims may also be amended (or further amended) under Article 34 before the International Preliminary Examining Authority. The description and drawings may only be amended under Article 34 before the International Examining Authority.

Upon entry into the national phase, all parts of the international application may be amended under Article 28 or, where applicable, Article 41.

When?

Within 2 months from the date of transmittal of the international search report or 16 months from the priority date, whichever time limit expires later. It should be noted, however, that the amendments will be considered as having been received on time if they are received by the International Bureau after the expiration of the applicable time limit but before the completion of the technical preparations for international publication (Rule 48.1).

Where not to file the amendments?

The amendments may only be filed with the International Bureau and not with the receiving Office or the International Searching Authority (Rule 48.2).

Where a demand for international preliminary examination has been/is filed, see below.

How?

Either by cancelling one or more entire claims, by adding one or more new claims or by amending the text of one or more of the claims as filed.

A replacement sheet must be submitted for each sheet of the claims which, on account of an amendment or amendments, differs from the sheet originally filed.

All the claims appearing on a replacement sheet must be numbered in Arabic numerals. Where a claim is cancelled, no renumbering of the other claims is required. In all cases where claims are renumbered, they must be renumbered consecutively (Administrative Instructions, Section 205(b)).

The amendments must be made in the language in which the international application is to be published.

What documents must/may accompany the amendments?

Letter (Section 205(b)):

The amendments must be submitted with a letter.

The letter will not be published with the international application and the amended claims. It should not be confused with the "Statement under Article 19(1)" (see below, under "Statement under Article 19(1)").

The letter must be in English or French, at the choice of the applicant. However, if the language of the international application is English, the letter must be in English; if the language of the international application is French, the letter must be in French.

The letter must indicate the differences between the claims as filed and the claims as amended. It must, in particular, indicate, in connection with each claim appearing in the International application (it being understood that identical indications concerning several claims may be grouped), whether

- (i) the claim is unchanged;
- (ii) the claim is cancelled;
- (iii) the claim is new;
- (iv) the claim replaces one or more claims as filed;
- (v) the claim is the result of the division of a claim as filed.

The following examples illustrate the manner in which amendments must be explained in the accompanying letter:

1. [Where originally there were 48 claims and after amendment of some claims there are 51]:
"Claims 1 to 28, 31, 32, 34, 35, 37 to 48 replaced by amended claims bearing the same numbers; claims 30, 33 and 36 unchanged; new claims 49 to 51 added."
2. [Where originally there were 15 claims and after amendment of all claims there are 11]:
"Claims 1 to 15 replaced by amended claims 1 to 11."
3. [Where originally there were 14 claims and the amendments consist in cancelling some claims and in adding new claims]:
"Claims 1 to 6 and 14 unchanged; claims 7 to 13 cancelled; new claims 15, 16 and 17 added." or
"Claims 7 to 13 cancelled; new claims 15, 16 and 17 added; all other claims unchanged."
4. [Where various kinds of amendments are made]:
"Claims 1-10 unchanged; claims 11 to 13, 16 and 19 cancelled; claims 14, 15 and 18 replaced by amended claim 14; claim 17 subdivided into amended claims 15, 16 and 17; new claims 20 and 21 added."

"Statement under article 19(1)" (Rule 48.4)

The amendments may be accompanied by a statement explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and the drawings (which cannot be amended under Article 19(1)).

The statement will be published with the international application and the amended claims.

It must be in the language in which the international application is to be published.

It must be brief, not exceeding 500 words if in English or if translated into English.

It should not be confused with and does not replace the letter indicating the differences between the claims as filed and as amended. It must be filed on a separate sheet and must be identified as such by a heading, preferably by using the words "Statement under Article 19(1)".

It may not contain any disparaging comments on the international search report or the relevance of citations contained in that report. Reference to citations, relevant to a given claim, contained in the international search report may be made only in connection with an amendment of that claim.

Consequence if a demand for international preliminary examination has already been filed

If, at the time of filing any amendments and any accompanying statement, under Article 19, a demand for international preliminary examination has already been submitted, the applicant must preferably, at the time of filing the amendments (and any statement) with the International Bureau, also file with the International Preliminary Examining Authority a copy of such amendments (and of any statement) and, where required, a translation of such amendments for the procedure before that Authority (see Rules 55.3(a) and 62.2, first sentence). For further information, see the Notes to the demand form (PCT/IPEA/401).

Consequence with regard to translation of the international application for entry into the national phase

The applicant's attention is drawn to the fact that, upon entry into the national phase, a translation of the claims as amended under Article 19 may have to be furnished to the designated/elected Offices, instead of, or in addition to, the translation of the claims as filed.

For further details on the requirements of each designated/elected Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

00358 357

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference 28341/00287	FOR FURTHER ACTION see Notification of Transmittal of International Search Report (Form PCT/ISA/220) as well as, where applicable, item 5 below.	
International application No. PCT/US 01/ 25603	International filing date (day/month/year) 13/08/2001	(Earliest) Priority Date (day/month/year) 16/08/2000
Applicant PHARMACIA & UPJOHN COMPANY et al.		

This International Search Report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This International Search Report consists of a total of 8 sheets.
☐ It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. Basis of the report

- a. With regard to the language, the international search was carried out on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

☐ the international search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to this Authority (Rule 23.1(b)).

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

☐ contained in the international application in written 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

2. ☒ Certain claims were found unsearchable (See Box I).

3. ☒ Unity of invention is lacking (see Box II).

4. With regard to the title,

☒ the text is approved as submitted by the applicant.

☐ the text has been established by this Authority to read as follows:

5. With regard to the abstract,

☒ the text is approved as submitted by the applicant.

☐ the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. The figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No.

☐ as suggested by the applicant.

☐ because the applicant failed to suggest a figure.

☐ because this figure better characterizes the invention.

☒ None of the figures.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US 01/25603

00259

358

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 1 of first sheet)

This International Search Report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Although claims 1-4,13-25 are directed to a method of treatment of the human/animal body, the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition.
2. ☒ Claims Nos.:
because they relate to parts of the International Application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful International Search can be carried out, specifically:
see FURTHER INFORMATION sheet PCT/ISA/210
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this International application, as follows:

see additional sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this International Search Report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
1,13-25 (partially) 2-4

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

Continuation of Box I.2

Present claims 1-4,13-24 relate to a compound/use defined by reference to the following expressions:

symptoms of at least one disorder selected from addictive disorders, psychoactive substance use disorders, intoxication disorders, inhalation disorders, alcohol addiction, tobacco addiction, and nicotine addiction.

The use of these parameters in the present context is considered to lead to a lack of clarity within the meaning of Article 6 PCT. It is impossible to compare the parameters the applicant has chosen to employ with what is set out in the prior art. The lack of clarity is such as to render a meaningful complete search impossible.

The initial phase of the search revealed a very large number of documents relevant to the issue of novelty of claim 1. So many documents were retrieved that it is impossible to determine which parts of the claim may be said to define subject-matter for which protection might legitimately be sought (Article 6 PCT).

Consequently, the search has been restricted to the use of compounds of formula (I) in relation to a disorder selected from addictive disorders, psychoactive substance use disorders, intoxication disorders, inhalation disorders, alcohol addiction, tobacco addiction, and nicotine addiction.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is advised that the EPO policy when acting as an International Preliminary Examining Authority is normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report or during any Chapter II procedure.

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

This International Searching Authority found multiple (groups of) inventions in this international application, as follows:

1. Claims: 1,13-25 (partially) 2-4

Use of a heterocyclic amine for the preparation of a medicament for treating or suppressing the symptoms of at least one disorder selected from addictive disorders, psychoactive substance use disorders, intoxication disorders, inhalation disorders, alcohol addiction, tobacco addiction, and nicotine addiction.

2. Claims: 1,13-25 (partially), 5-7

Use of a phenylazacycloalkane for the preparation of a medicament for treating or suppressing the symptoms of at least one disorder selected from addictive disorders, psychoactive substance use disorders, intoxication disorders, inhalation disorders, alcohol addiction, tobacco addiction, and nicotine addiction.

3. Claims: 1,13-25 (partially), 8,9

Use of a cabergoline for the preparation of a medicament for treating or suppressing the symptoms of at least one disorder selected from addictive disorders, psychoactive substance use disorders, intoxication disorders, inhalation disorders, alcohol addiction, tobacco addiction, and nicotine addiction.

4. Claims: 1,13-16 (partially), 10-12

Use of a aromatic bicyclic amine for the preparation of a medicament for treating or suppressing the symptoms of at least one disorder selected from addictive disorders, psychoactive substance use disorders, intoxication disorders, inhalation disorders, alcohol addiction, tobacco addiction, and nicotine addiction.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/US 01/25603

361

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61K31/451 A61K31/4745 A61K31/48 A61K31/496 A61P25/30
A61P25/34

00382

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, MEDLINE, CHEM ABS Data, EMBASE, BIOSIS, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 008 233 A (SINAY TERRY G ET AL) 28 December 1999 (1999-12-28) abstract column 2, line 35 -column 3, line 52 ---	1
X	WO 99 24423 A (ELLIOTT MATTHEW JASON ;MERCK SHARP & DOHME (GB)) 20 May 1999 (1999-05-20) abstract page 8, line 16 -page 9, line 26 ---	1
X	WO 99 10339 A (LOWE JOHN ADAMS III ;PFIZER PROD INC (US)) 4 March 1999 (1999-03-04) abstract page 4, line 19 -page 7, line 35 page 9, line 13-25; claims 1-9 --- -/--	1

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"G" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 February 2003

Date of mailing of the international search report

19. 06. 2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 6818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3018

Authorized officer

A. Jakobs

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GARNER, K. J. ET AL: "Analysis of D2 and D3 Receptor-Selective Ligands in Rats Trained to Discriminate Cocaine from Saline" PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR (1999), 64(2), 373-378, XP001148424 the whole document ---	1-3, 16-25
X	CAINE S B ET AL: "D3-receptor test in vitro predicts decreased cocaine self-administration in rats" CHEMABS, XP002168920 abstract ---	1
A	WO 90 15058 A (UPJOHN CO) 13 December 1990 (1990-12-13) cited in the application the whole document ---	1-4, 13-25
A	CALON, F. ET AL: "Levodopa or D2 agonist induced dyskinesia in MPTP monkeys: correlation with changes in dopamine and GABAA receptors in the striatopallidal complex." BRAIN RESEARCH (1995), 680(1,2), 43-52, XP001148341 the whole document -----	1-4, 13-25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/US 01/25683

00304

363

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6008233	A	28-12-1999	AT 215072 T	15-04-2002
			AU 710984 B2	07-10-1999
			AU 5908496 A	12-03-1997
			BG 63678 B1	30-09-2002
			BG 102289 A	30-09-1998
			BR 9610766 A	13-07-1999
			CA 2228752 A1	27-02-1997
			DE 69620191 D1	02-05-2002
			DE 69620191 T2	18-07-2002
			DK 843661 T3	22-07-2002
			EP 0843661 A1	27-05-1998
			IL 122649 A	26-08-2001
			JP 10510552 T	13-10-1998
			JP 3099072 B2	16-10-2000
			NO 980574 A	10-02-1998
			NZ 309134 A	29-09-1999
			PL 325050 A1	06-07-1998
			RU 2140910 C1	10-11-1999
			SI 843661 T1	30-06-2002
			SK 16698 A3	11-06-1999
			AP 755 A	02-08-1999
			CN 1198739 A	11-11-1998
			CZ 9800390 A3	17-02-1999
			ES 2170857 T3	16-08-2002
			HR 960372 A1	30-04-1998
			HU 9802862 A2	28-04-1999
			WO 9707098 A1	27-02-1997
			PT 843661 T	31-07-2002
			TR 9800208 T1	21-05-1998
WO 9924423	A	20-05-1999	AU 9755498 A	31-05-1999
			CA 2309162 A1	20-05-1999
			EP 1028957 A1	23-08-2000
			WO 9924423 A1	20-05-1999
			JP 2001522847 T	20-11-2001
			US 2002052504 A1	02-05-2002
WO 9910339	A	04-03-1999	AU 8458898 A	16-03-1999
			BG 104138 A	30-11-2000
			BR 9811555 A	12-09-2000
			CN 1268133 T	27-09-2000
			EP 1007520 A1	14-06-2000
			HR 980470 A1	30-06-1999
			HU 0003700 A2	28-10-2001
			WO 9910339 A1	04-03-1999
			JP 2001514176 T	11-09-2001
			NO 20000958 A	14-04-2000
			NZ 502281 A	27-09-2002
			PL 338987 A1	04-12-2000
			SK 1402000 A3	11-07-2000
			TR 200000535 T2	21-11-2000
			US 2001049379 A1	06-12-2001
			ZA 9807726 A	28-02-2000
WO 9015058	A	13-12-1990	AT 117688 T	15-02-1995
			AU 626427 B2	30-07-1992
			AU 5743890 A	07-01-1991
			CA 2051697 A1	10-12-1990

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/US 01/25603

369

00365

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9015058	A	DE 69016430 D1	09-03-1995
		DE 69016430 T2	01-06-1995
		DK 480939 T3	10-07-1995
		EP 0480939 A1	22-04-1992
		ES 2067744 T3	01-04-1995
		FI 96310 B	29-02-1996
		FI 944704 A ,B,	07-10-1994
		HK 65397 A	23-05-1997
		HU 60269 A2	28-08-1992
		HU 9500660 A3	28-11-1995
		JP 2955358 B2	04-10-1999
		JP 4506071 T	22-10-1992
		KR 167346 B1	15-01-1999
		NO 914827 A	07-02-1992
		RU 2023712 C1	30-11-1994
		WO 9015058 A1	13-12-1990
		US 5436240 A	25-07-1995
		US 5273975 A	28-12-1993
