

365  
005

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAS,  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

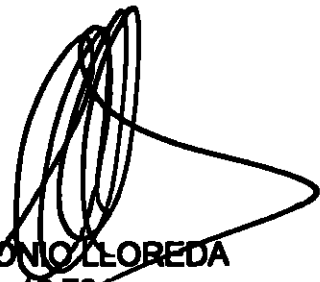
E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO  
Radicación : 03021690 00000005 Folios: 5  
Fecha (AMD): 2003-09-11 15:50:27  
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 329 COMPLET  
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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 6 de Agosto de 2003.
2. Anexo me permito presentar a usted documento completo de la Opinión Escrita, expedida el 14 de Julio 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

De la  
AUTORIDAD EXAMINADORA PRELIMINAR INTERNACIONAL

366

PCT  
OPINION ESCRITA

110287

(PCT Regla 66)

|                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Para:</b><br>ZELLER, James P.<br>Marshall, Gerstein & Borun<br>6300 Sears Tower<br>233 South Wacker Drive<br>Chucago, IL 60606<br>ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |                                                                       |                                                                                                     | <b>Fecha de envío</b><br>(día/mes/año) 14/07/2003 |
| <b>Registro de referencia del solicitante o agente</b><br>28341/00287                                                                                          |                                                                       | <b>RESPUESTA VENCE</b><br>Dentro de 1/00 meses/días contados a partir de la fecha anterior de envío |                                                   |
| <b>Solicitud Internacional No.</b><br>PCT/US 01/25603                                                                                                          | <b>Fecha de registro internacional</b><br>(día/mes/año)<br>13/08/2001 | <b>Fecha de prioridad</b><br>(día/mes/año)<br>16/08/2000                                            |                                                   |

Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC :

A61K31/451

Solicitante

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY et al.

1. Esta opinión escrita la redacta primero la Autoridad Examinadora Preliminar Internacional.

2. Esta opinión contiene indicaciones relacionadas con los siguientes ítems:

- I ☒ Bases de opinión
- II ☐ Prioridad
- III ☒ No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad Industrial.
- IV ☐ Falta de unidad de invención
- V ☒ declaración razonada de según la regla 66.2(a)(ii) respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citaciones y explicaciones que sustentan dicha afirmación.
- VI ☐ Ciertos documentos citados
- VII ☐ Ciertos defectos en la solicitud internacional
- VIII ☐ Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional

3. El solicitante por el presente está invitado a contestar a esta opinión.

¿Cuándo? Ver el límite de tiempo indicado anteriormente. El solicitante puede, antes de la expiración del límite de tiempo, solicitar a esta Autoridad que otorgue una extensión, ver Regla 66.2(d).

¿Cómo? Presentando una respuesta escrita, acompañada de, cuando sea apropiado, de enmiendas, según Regla 66.3.

Para el formulario y el idioma de las enmiendas, ver las Reglas 66.8 y 66.9

También: Para una oportunidad adicional de presentar enmiendas, ver Regla 66.4.

Para la obligación del examinador de considerar las enmiendas y/o argumentos, ver Norma 66.4bis.

Para una comunicación informal con el examinador, ver Regla 66.6.

Si no se registra una respuesta, el informe del examen preliminar internacional se establecerá según esta opinión.

4. La fecha final por medio de la cual se debe establecer el informe del examen preliminar internacional según la Regla 69.2 es: 16/12/2002

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y dirección de correo de IPEA/<br>Oficina de Patentes Europeas<br>D-90298 Munich<br>Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d<br>Fax: (+49-89) 2399-4465 | <b>Funcionario autorizado</b><br>Examinador<br><br><b>Funcionario para Formalidades</b><br>(Incl. Extensión de límites de tiempo)<br>Tel. (+49-89) 2399 2828 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Forma PCT/IPEA/408 (carátula) (marzo 2002)

**I. Bases del reporte**

La base de esta opinión escrita es la solicitud como fue originalmente presentada.

**III. No establecimiento de opinión con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial**

La cuestión si la invención reivindicada parece ser novedosa, involucrar un nivel inventivo, o ser industrialmente aplicable no ha sido y no será el objeto del examen preliminar internacional, con respecto a las reivindicaciones las cuales no han sido buscadas (Artículo 17(2)(a) ó (3) y Regla 66.1 (e) del PCT); ver también reporte de búsqueda internacional).

**V. Declaración razonada según la Regla 66.2(a)(II) con respecto a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial**

1. Al punto que el Examen Preliminar Internacional se ha sido realizado ( ver ítem III arriba), se precisa lo siguiente:

2. A la luz de los documentos citados en el reporte de búsqueda internacional, se considera que la invención como se definió en por lo menos alguna de las reivindicaciones, las cuales han sido el objeto de un reporte de búsqueda internacional, no parece cumplir con los criterios mencionados en el Artículo 33(1) del PCT, esto es, no parece ser novedoso y/o involucrar un nivel inventivo (ver el reporte de búsqueda internacional, en particular los documentos citados X y/o Y y las referencias correspondientes de la reivindicación).

3. Si las modificaciones son presentadas, el solicitante debe cumplir con los requerimientos de la Regla 66.8 del PCT e indicar las bases de las modificaciones en los documentos de la solicitud como fue originalmente presentada (Artículo 34 (2) (b) del PCT) de otra manera estas modificaciones no serán tomadas en consideración para el establecimiento del reporte del examen preliminar internacional.

Se dirige la atención del solicitante al hecho que si la solicitud contiene una pluralidad innecesaria de reivindicaciones independientes, no se realizará ningún examen de cualquiera de las reivindicaciones.

**NB:** Si el solicitante decide solicitar el examen sustantivo detallado, entonces normalmente se establecerá directamente un reporte de examen preliminar internacional.

Excepcionalmente el examinador puede dirigir una segunda opinión escrita, esta debe ser requerida explícitamente.

# PATENT COOPERATION TREATY

368

0036J

From the  
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

## PCT

|                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>To:</b><br><br>ZELLER, James P.<br>Marshall, Gerstein & Borum<br>6300 Sears Tower<br>233 South Wacker Drive<br>Chicago, IL 60606<br>ETATS-UNIS D'AMERIQUE |                                                          | <h3 style="font-size: 2em;">RECEIVED</h3><br><br>JUL 21 2003<br><br>MARSHALL GERSTEIN |  |
|                                                                                                                                                              |                                                          | <b>WRITTEN OPINION</b><br><br>(PCT Rule 66)                                           |  |
|                                                                                                                                                              |                                                          | Date of mailing<br>(day/month/year)      14/07/2003                                   |  |
| Applicant's or agent's file reference<br>28341/00287                                                                                                         |                                                          | <b>REPLY DUE</b><br>within 1 / 00 months/days<br>from the above date of mailing       |  |
| International application No.<br>PCT/US 01/ 25603                                                                                                            | International filing date (day/month/year)<br>13/08/2001 | Priority date (day/month/year)<br>16/08/2000                                          |  |
| International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC<br>A61K31/451                                                              |                                                          |                                                                                       |  |
| Applicant<br>PHARMACIA & UPJOHN COMPANY et al.                                                                                                               |                                                          | <b>DOCKETED</b> 8/14/03                                                               |  |

1. This written opinion is the first drawn up by this International Preliminary Examining Authority.
2. This opinion contains indications relating to the following items:
  - I ☒ Basis of the opinion
  - 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 Rule 66.2(a)(i) 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
3. The applicant is hereby invited to reply to this opinion.
 

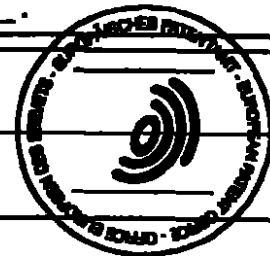
**When?** See the time limit indicated above. The applicant may, before the expiration of that time limit, request this Authority to grant an extension, see Rule 66.2(d).

**How?** By submitting a written reply, accompanied, where appropriate, by amendments, according to Rule 66.3. For the form and the language of the amendments, see Rules 66.8 and 66.9.

**Also** For an additional opportunity to submit amendments, see Rule 66.4.  
 For the examiner's obligation to consider amendments and/or arguments, see Rule 66.4b.  
 For an informal communication with the examiner, see Rule 66.6.

If no reply is filed, the international preliminary examination report will be established on the basis of this opinion.
4. The final date by which the international preliminary examination report must be established according to Rule 69.2 is: 16/12/2002.

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name and mailing address of the IPPEA/</b><br><br>European Patent Office<br>D-80298 Munich<br>Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523636 epmu d<br>Fax: (+49-89) 2399-4465 | <b>Authorized officer</b><br>Examiner<br><br><b>Formalities officer</b><br>(incl. extension of time limits)<br>Tel. (+49-89) 2399 2828 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**I. Basis of the opinion**

The basis of this written opinion 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 and will not be 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**

1. To the extent that the international preliminary examination has been carried out (see item III above), the following is pointed out:
2. 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).
3. If amendments are filed, the applicant should comply with the requirements of Rule 66.8 PCT and indicate the basis of the amendments in the documents of the application as originally filed (Article 34 (2) (b) PCT) otherwise these amendments may not be taken into consideration for the establishment of the international preliminary examination report. The attention of the applicant is drawn to the fact that if the application contains an unnecessary plurality of independent claims, no examination of any of the claims will be carried out.

**NB:** Should the applicant decide to request detailed substantive examination, then an international preliminary examination report will normally be established directly. Exceptionally the examiner may draw up a second written opinion, should this be explicitly requested.

00371 370

EXPEDIENTE 03-21690

MANTENIMIENTO DE PROTOCOLOS |  
Numero : 17109 |  
Fecha : 29/11/1996 |  
Conferido: PHARMACIA & UPJOHN COMPANY |  
| |  
Pais : US ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |  
Ciudad : 42 KALAMAZOO, MICHIGAN |  
Represent: S Sustituir: S Desistir: S |  
No. Radicacion : 96 62924 Clase: 0 Secv: 0 Seac: 0 |  
+-----+  
Isencia Codigo Ctr Nombre |  
| 1 231 A LLOREDAMACHO JOSE |  
| 2 231 B LLOREDAMACHO JOSE ANTONIO |  
| 3 4023 DUENAS RODRIGUEZ AURA |  
| Encontrados (1/1) registro(s) |  
+-----+



321

**Industria y Comercio**  
**SUPERINTENDENCIA**

Folio 372

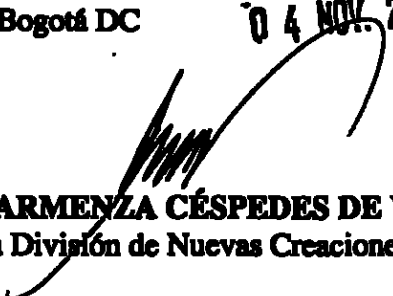
2020  
Bogotá DC**Doctor(a)**  
**JOSE ANTONIO LLOREDA**  
**Apoderado(a)**  
**PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**

|                    |                                   |                       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>REFERENCIA:</b> | <b>Radicación No.</b>             | <b>03-21690</b>       |
|                    | <b>Solicitud Internacional</b>    | <b>PCT/US01/25603</b> |
|                    | <b>Fecha inicio fase nacional</b> | <b>16/03/2003</b>     |
|                    | <b>Trámite</b>                    | <b>011</b>            |
|                    | <b>Evento</b>                     | <b>379</b>            |
|                    | <b>Actuación</b>                  | <b>416</b>            |
|                    | <b>Oficio No.</b>                 | <b>1275</b>           |
|                    | <b>Folios</b>                     | <b>001</b>            |

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 enviar 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**

04 NOV. 2003

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

202047

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10  
Conmutador: 382 0840  
Fax: 382 2695  
E-mail: [Info@slc.gov.co](mailto:Info@slc.gov.co)  
[www.slc.gov.co](http://www.slc.gov.co)  
Bogotá, D.C., Colombia