

OLARTE RAISBECK

LARTE RAISBECK & FRIERI LTDA

Servicios Legales y Profesionales

World Trade Center – Torre C
Calle 100 No. 8A-55, Piso 10
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 638-6200
Fax +57 1 638-6201
Nit 830 122 870-6
office@olarteraisbeck.com
www.olarteraisbeck.com

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E

S

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO

Radicación : 03008184 00000002

Folios: 11

Fecha (AMD): 2003-11-05 16:37:57

Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE MACI 444 RESPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re Expediente No 03 008 184

Solicitud de patente titulada "DERIVADOS
DE FENOXIBENCILAMINA COMO SSRI"

Solicitante PFIZER INC

**RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR ESTADO No. 305, DE FECHA 24 DE
OCTUBRE DE 2003, OFICIO No. 09134**

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 manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos

1 En respuesta a la única observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, la traducción de la totalidad del Examen Preliminar Internacional, según lo previsto en el Art 36 2 b del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en concordancia con el Art 39 de la Decisión 486

Aprovecho la presente oportunidad para adjuntar un nuevo poder expedido por mi representada, e igualmente poner en conocimiento del Despacho mi cambio de oficinas, por lo que de ahora en

OLARTE RAISBECK
OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA

216

adelante, recibiré notificaciones en la Calle 100 No 8A-55 Torre C, Piso 10, World Trade Center,
o en la secretaria de ese Despacho

219

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
cc 79 782 747 de Bogotá
T P 74 295

Anexo Traducción del Examen Preliminar Internacional
Nuevo Poder

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACION PERSONAL**
Ante el Notario Once del Circuito de Santafé de Bogotá, compareció Carlos R. Olarte
Quien exhibió la C.C. No 79 782 747
expedida en Bogotá P. 74295
y declaró que la firma, y el
el presente memorial con su
nido del mismo es el
Memorial diligente
Santafé de Bogotá D.C.
Firma del Notario [Firma]
Autorizó la [Firma] Diligencia
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE
SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.
VANAVANRO DE BAUTISTA
NOTARIO ONCE

3
217
220

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

Referencia del solicitante o representante PCS10945ARCS
No de Solicitud Internacional PCT/IB01/01521
Fecha de presentación internacional 22/08/2001
Fecha de prioridad 31/08/2000
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional y IPC C07C323/20
Solicitante PFIZER LIMITED 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 5 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 2 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 radicación de la demanda 22/11/2001

Fecha de elaboración de este reporte 20/12/2002

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

Oficina de Patentes Europea

D-80298 Munich

Tel +49 89 2399 – 0 Tx 523656 epmu d

Fax + 49 89 2399 – 4465

Funcionario Autorizado Seufert, G

Tel +49 89 2399 8330

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

No de Solicitud Internacional PCT/IB01/0152

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 al presente puesto que no contienen enmiendas (Reglas 70 16 y 70 17))

Descripción, páginas

1-96 tal como se presentó originalmente

Reivindicaciones, Nos

1-25,26 (part) tal como se presentó originalmente

26 (part), 27-32 tal como se recibió en 10/07/2002 con letra de 04/07/2002

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 secuencia nucleótida y/o 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

219 5
222

4 Las enmiendas han resultado en la cancelación de

- ☐ la descripción, páginas
- ☐ las reivindicaciones, Nos
- ☐ los dibujos, hojas

5 Este reporte ha sido establecido como no 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 debe referirse al ítem 1 y estar adjunto a este reporte)

6 Observaciones adicionales, si son necesarias

V Declaración razonada 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 1-32
	No	Reivindicaciones

Nivel Inventivo (NI)	Si	Reivindicaciones 1-32
	No	Reivindicaciones

Aplicación Industrial (AI)	Si	Reivindicaciones 1-19,23-28
	No	Reivindicaciones

2 Anterioridades y explicaciones
ver hoja anexa

220 6

223

HOJA ANEXA

Se hace referencia a los siguientes documentos

- D1 US-A-5691373
- D2 WO-A-9947497
- D3 WO-A-0050380 (ciertos documentos regla 70 10)
- D4 EP-A-516234
- D5 WO-A-9717325

III Ninguna formulación de opinión

Las reivindicaciones 20-22 se relacionan con el tema considerado por esta Autoridad para ser cubierto por las disposiciones de la Regla 67 I (iv) PCT. Consecuentemente ninguna opinión será formulada con respecto a la aplicabilidad industrial del tema de estas reivindicaciones (Artículo 34(4)(a)(i) PCT)

Además, el solicitante ya ha sido informado por parte de la Autoridad de Búsqueda Internacional que los compuestos mencionados en la página 7 no son incluidos en las reivindicaciones. Adicionalmente, se ha informado al solicitante que no es claro que los compuestos sean abarcados por los términos amplios e indefinidos "profármacos", "profracciones" o "derivados protegidos", los cuales según la descripción, pero no las reivindicaciones, hacen parte del invento. Como resultado de estas inconsistencias e imprecisiones, la búsqueda ha sido limitada a los compuestos definidos por las reivindicaciones (compuestos de la fórmula I, sus sales, solvatos y polimorfos).

Consecuentemente, el examen del presente invento con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial solamente ha sido realizado para el tema reivindicado.

V. Declaración Razonada bajo Artículo 35(2) del PCT con respecto a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

Novedad

Esta solicitud se refiere a los compuestos de fenoxibencilamina de la fórmula general (I) (reivindicación 1), su preparación (reivindicaciones 23, 28), intermedios de los procesos de preparación (reivindicaciones 27, 30), composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos de la fórmula (I) (reivindicación 16) y su uso en el tratamiento o prevención de trastornos relacionados con la regulación de la función del transportador de monoaminas (reivindicaciones 17, 20).

Ningún estado de la técnica anterior divulga compuestos que caen dentro del alcance de la reivindicación 1. La reivindicación 1 así como también las reivindicaciones 16, 17, 20, 23 y 28 y sus reivindicaciones dependientes por lo tanto pueden ser consideradas como novedosas (Art. 33(2) PCT).

221 7

La novedad sobre la divulgación de D1 y D3 ha sido establecida con la introducción de una renuncia de una reivindicación entre las reivindicaciones 27 y 30. Así, se considera que las reivindicaciones 27 y 30 cumplen los requisitos del Art. 33(2) del PCT.

224

La declaración anterior ha sido hecha bajo la presunción que las variables Z e Y no pueden formar un anillo de fenilo fusionado en ningún caso, independientemente a partir de la definición de las variables R2 y R5, puesto que en realidad la condición podría ser leída en dos formas: cualquiera Z e Y no forman un anillo fenilo fusionado cuando R5 es flúor y R2 es metilo o Z e Y en general no forman un anillo fusionado, es decir, todos los compuestos que mediante Y, y Z forman un anillo de fenilo fusionado son excluidos.

Nivel Inventivo

Los compuestos del presente invento inhiben la recaptación de monoamina y especialmente exhiben actividad como inhibidores de recaptación de serotonina selectivos (SSRIs).

Los documentos D4 o D5 se pueden considerar como las anterioridades más pertinentes. Estos se refieren a compuestos que son estructuralmente diferentes en comparación con los compuestos reivindicados, pero que tienen la misma actividad. Los compuestos de D4 son compuestos de fenoxibencilamina, los cuales principalmente difieren por los sustituyentes en el anillo B (uno o dos átomos de halógeno). Estos son inhibidores de recaptación de monoaminas, pero no selectivos para serotonina (ver D4, página 2, líneas 7-17). El documento D5 describe derivados de feniltiobencilamina, los cuales son inhibidores de serotonina selectivos (ver D5, página 1, primer párrafo).

El problema a ser resuelto por el presente invento fue por lo tanto proporcionar compuestos adicionales con la actividad deseada.

El problema fue resuelto por los compuestos según el presente invento (ver páginas 94-96 de la descripción).

El técnico con experiencia en el estado de la técnica no obtiene información en el estado de la técnica anterior para la modificación de compuestos del estado de la técnica anterior en forma tal para obtener los compuestos según los compuestos actualmente reivindicados. Además no fue obvio que los compuestos así modificados exhibirían la actividad requerida. Así, el tema de las reivindicaciones parece involucrar un nivel inventivo (Art. 33(3) del PCT).

Aplicación Industrial

Para la evaluación de las reivindicaciones 20-22 sobre la pregunta de si son industrialmente aplicables, no existen criterios unificados en los Estados Miembros del PCT. La patentabilidad también puede depender de la formulación de las reivindicaciones. La EPO, por ejemplo no reconoce como industrialmente aplicable el tema de las reivindicaciones para el uso de un compuesto en tratamiento médico, pero pueden permitir, sin embargo, reivindicaciones para un compuesto conocido para primera utilización en tratamiento.

médico y el uso de tal compuesto para la fabricación de un medicamento para un nuevo tratamiento médico

Observaciones Adicionales:

La reivindicación 1 de la presente solicitud no cumple con el requisito del Art. 6 del PCT (claridad y concisión) por las siguientes razones

- 1 Hay dos formas para leer la disposición cualquiera Z e Y no forman un anillo fusionado cuando R5 es flúor y R2 es metilo o Z e Y en general, ej , en todos los compuestos de la formula (I), no forman un anillo fusionado No es claro, cuales compuestos son excluidos
- 2 Las realizaciones del invento descritas en la pagina 7, línea 6 – pagina 6, línea 15 no están dentro del alcance de las reivindicaciones (diferentes definiciones para varios sustituyentes, por ejemplo Y, Z) Esta inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción

223 2
Traducción oficial del Inglés por Marlén Neira Castro, resolución
2117 del Ministerio de Justicia de Colombia

APOSTILLA EN PODER DE REPRESENTACIÓN DE
PFIZER INC.

226
Bilingüe inglés- español otorgado en Nueva York, Estados Unidos el 14 de julio
de 2003 y firmado por J. Trevor Lumb, Vicepresidente de Pfizer Products Inc.

CERTIFICACION NOTARIAL

Bilingüe inglés- español, el 14 de julio de 2003 el suscrito notario Kenneth
Greenwood certifica que J Trevor Lumb, domiciliado en Nueva York ejercía
funciones de Asistente General Consejero de Patentes la Compañía Pfizer Inc., con
sede en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.

Firma del notario: Kenneth Greenwood

Sello notarial: certificado, verificado y autenticado en la Localidad de Egham
en Surrey, 14 julio, 2003 por el Notario Kenneth Greenwood-Horne Engall & Freeman
Sello Notario Público en alto relieve rojo.

APOSTILLA

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

- 1 País :Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
- Este documento Público
- 2 ha sido firmado por K Greenwood
3. ejerce funciones de Notario Público
4. Lleva el sello de dicho Notario Público

CERTIFICADO

- 5 En Londres 6. El 17 de julio de 2003
7. Por el Secretario de Estado Principal de su Majestad para Asuntos
exteriores y de la mancomunidad
- 8 No. G210434
9. Sello del Secretario de Estado Principal de su Majestad para Asuntos
exteriores y de la mancomunidad
10. Firma de R. Bawden - Por Secretario de Estado

Si el documento se usa en un país que no es parte de la convención de la Haya del 5 de octubre 1961, debe
presentarse en sección consular de la misión que representa el país.

Es traducción fiel del inglés, con copia archivo para confrontación. Bogotá 25 de julio-2003. Marlén Neira C

28 AGO 2003
BOGOTÁ - D.C. - COLOMBIA
MARLEN NEIRA CASTRO
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Resolución No 2117 del 7 Oct 1987

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER - TORRE C
CALLE 100 No 8A-55 Piso 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE +57-1 638-6200
FAX +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

221 to
227

Power of Attorney

The undersigned,

domiciled in

235 East 42nd Street, New York, NY 10017 USA

by means of these presents hereby grants to **Carlos R. Olarte, J. Ian Raisbeck and Ana María Frieri** full and sufficient Power of Attorney to file, prosecute, obtain, defend and enforce any and all of the company's Patents, Utility Models and Industrial Designs in the Republic of Colombia, to which end it empowers them to take all steps necessary before any administrative or judicial authority of any class for the objects stated, to file petitions, appeals, replies and oppositions, pay taxes and annuities, request testimonies, receive documents and securities, abandon applications and collect refunds. Sufficient power is hereby granted to receive notifications on behalf of the Company, to confer powers on those who are to represent the company judicially and extrajudicially, to answer in court in the matter of all claims and demands that may be presented in connection with the objects stated, giving them likewise power to substitute these presents and revoke such substitutions.

Poder

El suscrito,

Pfizer Inc

domiciliado en

235 East 42nd Street, New York, NY 10017 USA

por medio del presente otorga a **Carlos R. Olarte, J. Ian Raisbeck y Ana María Frieri** poder especial, amplio y suficiente para presentar, tramitar, obtener, defender y hacer respetar todas y cualquiera de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales de la compañía en la República de Colombia, a cuyo efecto los faculta para dar todos los pasos necesarios ante cualquier autoridad administrativa o judicial de cualquier jerarquía para cumplir con lo encomendado, elevar solicitudes, apelaciones, respuestas y oposiciones, pagar impuestos y anualidades, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir. Se concede poder bastante para recibir notificaciones a nombre de la compañía, otorgar poderes a quienes vayan a representar a la compañía judicial y extrajudicialmente, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de lo encomendado se presentaren, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente y revocar dichas sustituciones.

Signature/Firma.

Date/Fecha July 14, 2003

City/Country/Ciudad,País New York, USA

COMO NOTARIO ONCE DE ESTE
CIRCULO DEBO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA.

21 AGO 2003

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

M. S. NAV

M. S. NAV

OLARTE RAISBECK

LARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER - TORRE C
CALLE 100 No 8A-55 PISO 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE: +57-1 638-6200
FAX: +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

225 4
228

Notarial Certification

Certificación Notarial

On this date,
July 14, 2003

The undersigned Notary Public certifies

1 That *J. Trevor Lumb*
of legal age and domiciled in
New York, USA
signed the foregoing document.

2 That the grantor has executed the foregoing
document as Assistant General Patent Counsel
of Pfizer Inc

3 That Pfizer Inc,
having its principal place of business located in
New York, New York, U S A.
is duly incorporated, is currently in existence, and
that the purposes for which the Power of Attorney is
granted are within the scope of its corporate
purposes.

4 That the grantor has the authority to execute the
Power of Attorney and that his/her representation is
legal.

5 The foundation for my certifications contained in
points 2, 3 and 4 was the exhibition of the following
authentic document(s)

En esta fecha,

el Notario Público suscrito certifica

1 Que
J. Trevor Lumb
mayor de edad y domiciliado
New York
suscribió el documento que antecede

2 Que el otorgante ha suscrito el referido
documento en su carácter de
de

4 Que
con sede principal ubicada en

está legalmente constituida, que tiene existencia
legal vigente y que los propósitos para los cuales
se otorga el poder se encuentra dentro de los que
comprenden su objeto social.

4 Que el otorgante tiene la representación para
suscribir el poder, y que ésta es legítima

5 El fundamento de mis certificaciones
contenidas en los puntos 2, 3 y 4 fue la exhibición
de los (del) siguiente(s) documento(s) auténtico(s)

NOTARY PUBLIC (Signature)

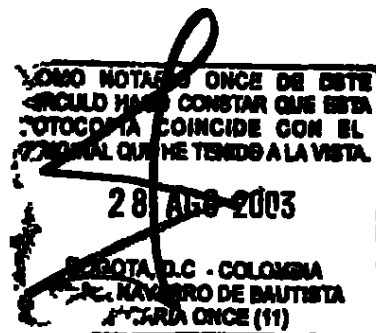
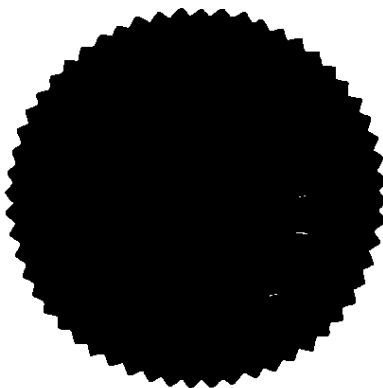
EXECUTION
Certified Verified and Authenticated
In The Town Of Eggham In Surrey

This 14th

Day Of

July 2003

KENNETH GREENWOOD
NOTARY PUBLIC
HORNBEING AND FREEMAN



APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

- 1 Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

- 2 Has been signed by K Greenwood
a été signé par

- 3 Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de

- 4 Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau/timbre de

- 5 at London/Londres
Certified/Attesté
6. the/le 17 July 2003

- 7 by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Étrangères et du Commonwealth.

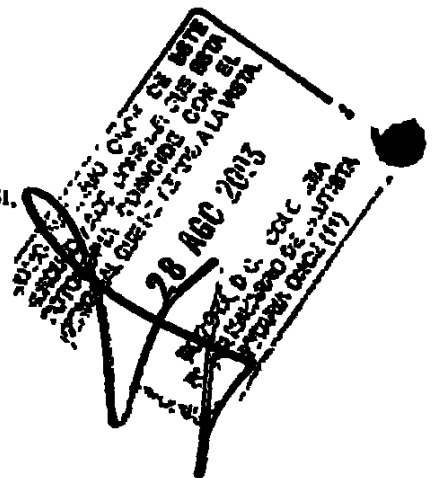
- 8 Number/sous No **G210434**

- 9 Stamp.
timbre. 10. Signature: R. Bawden



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961,
it should be presented to the consular section of the mission representing that country



2020
Bogotá D C

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

REFERENCIA:	Radicación N°	03-008184
	Solicitud internacional	PCT/IB01/01521
	Fecha inicio fase nacional	31/03/2003
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	1032
	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 los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la Decisión 486

Cúmplase
Dado en Bogotá D C,


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

202044