

OLARTE RAISBECK

OLARTE 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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion: 03058862 00000002

Folios 14

Fecha (M/D): 2003-11-05 16:34:15

Tramite 011 PCT-PATENT 379 FASE INCI 444 REPUESTA

Dependencia: 2003 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re Expediente No 03 058 862

Solicitud de patente titulada

"PROFARMACOS DE AMINOACIDOS
EXCITADORES"

Solicitante ELI LILLY AND COMPANY

**RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR ESTADO No 294, DE FECHA 17 DE
OCTUBRE DE 2003, OFICIO No 08715**

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 primera observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, la traducción de las reivindicaciones tal como fueron presentadas en la solicitud internacional

2 En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aclarar que la traducción de las reivindicaciones inicialmente presentada ante el Despacho contenía un error tipográfico en las Reivindicaciones 1 y 6 con respecto al sustituyente R¹¹, quedando corregido

2
132

como R¹³ en el Capítulo Reivindicatorio adjunto, y como segunda medida, se retiró la Reivindicación 22, la cual no está contenida en la solicitud internacional. Adjunto un recibo de pago correspondiente a las modificaciones realizadas.

3 En respuesta a la tercera observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, el poder expedido por mi representada, según lo previsto en los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil.

Aprovecho la presente oportunidad para poner en conocimiento del Despacho mi cambio de oficinas, por lo que de ahora en adelante, recibiré notificaciones en la Calle 100 No 8A-55 Torre C, Piso 10, World Trade Center, o en la secretaría de ese Despacho.

Atentamente,

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

Anexo Capítulo Reivindicatorio
 Nuevo Poder
 Recibo

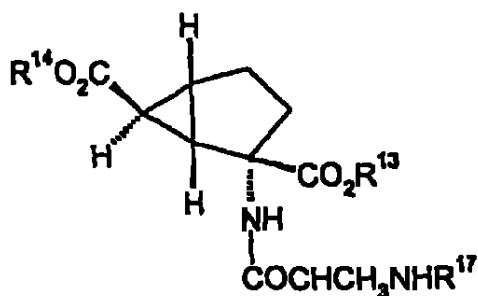
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Ante el Notario Once del Circulo de Santafé de Bogotá compareció Carlos R. Olarte
Quien exhibió la C.C. No 79 782 747
expedida en Bogotá T.P. 74 295
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente memorial son suyas y que el contenido del mismo es cierto.
Memorial dirigido a _____
Santafé de Bogotá D.C.
25 May 2008
HUELLA
AUTORIZO la anterior Diligencia
MANABANCO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
NOTARIA ONCE

Habiendo descrito como antecede la presente invención se declara como propiedad lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

5

1 Un compuesto de fórmula I



en la que

R^{13} , R^{14} y R^{17} son hidrógeno,

10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo

2 Una sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto de fórmula I tal como se reivindica en la reivindicación 1, la cual es una sal de adición de ácido con un ácido preparada que proporciona un anión farmacéuticamente aceptable o, un compuesto que
15 contenga un resto ácido, el cual sea una sal hecha con una base que proporciona un anión farmacéuticamente aceptable

3 La sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto de fórmula I tal como se reivindica en la reivindicación 2, la cual es la sal clorhidrato del ácido (1S,2S,5R,6S)-2-
20 [(2'S)-(2'-amino)propionil]aminobiciclo[3,1,0]hexano-2,6-dicarboxílico

4 La sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto de formula I tal como se reivindica en la reivindicación 2, la cual es la sal metanosulfonato del ácido (1S,2S,5R,6S)-2-[(2'S)-(2'-amino)propionil]aminobiciclo[3,1,0]hexano-2,6-dicarboxílico

5

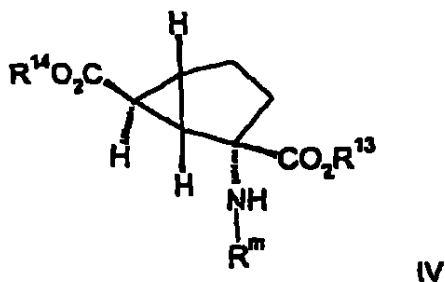
5 Una formulación farmacéutica que comprende junto con un vehículo, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable, un compuesto de fórmula I (o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo) tal como se proporciona en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4

10

6 Un procedimiento para la preparación del compuesto de fórmula I, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, tal como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que comprende

para un compuesto de formula I, la desprotección de un compuesto de fórmula

15 IV



en la que R^m es un grupo protector de amina, y

R^{13} y R^{14} son grupos protectores de carboxi,

donde posteriormente, para cualquiera de los anteriores procedimientos, cuando

20 se protege un grupo funcional empleando un grupo protector, se elimina el grupo protector,

donde posteriormente, para cualquiera de los anteriores procedimientos, cuando se requiera una sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto de fórmula I, se obtiene mediante reacción de la forma básica del mencionado compuesto de fórmula I con un ácido para dar un contraión fisiológicamente aceptable, o, para un compuesto de
5 fórmula I que porta un resto ácido, por reacción de la forma ácida del mencionado compuesto de fórmula I con una base que da un catión farmacéuticamente aceptable, o por cualquier otro procedimiento convencional

7 Un procedimiento para influir sobre los receptores de glutamato metabotrópicos
10 unidos al cAMP en un paciente, el cual comprende la administración a un paciente que requiera la transmisión neurológica modulada de aminoácidos excitadores de una cantidad farmacéuticamente efectiva de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4

15 8 Un procedimiento de administración de una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula II, en la que R^{13} y R^{14} son ambos hidrógeno (un diácido), el cual comprende la administración a un paciente que requiere la transmisión neurológica de aminoácidos excitadores modulada de una cantidad farmacéuticamente efectiva de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4

20

9 Un procedimiento para el tratamiento de un trastorno neurológico en un paciente que comprende la administración al paciente en necesidad de tratamiento del mismo de una cantidad farmacéuticamente efectiva de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4

25

10 El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9, en el que el mencionado trastorno neurológico es el déficit cerebral subsiguiente a la derivación cardiaca e injerto isquemia cerebral, trauma de la medula espinal, trauma encefálico, enfermedad de Alzheimer, corea de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, demencia inducida
5 por el SIDA, hipoxia perinatal, daño neuronal hipoglucémico, daño ocular y retinopatía, trastornos cognitivos, enfermedad de Parkinson idiopática o inducida por fármacos, espasmos musculares, cefálea de migraña, incontinencia urinaria, tolerancia, abstinencia y abandono de drogas, dejar de fumar, emesis, edema cerebral, dolor crónico, trastornos del sueño, convulsiones, síndrome de Tourette, trastorno de la falta
10 de atención o disquinesia tardía.

11 El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el mencionado trastorno neurológico es la tolerancia, abstinencia y abandono de drogas o dejar de fumar

15

12 Un procedimiento para el tratamiento de un trastorno psiquiátrico en un paciente que comprende la administración al paciente en necesidad de tratamiento del mismo de una cantidad farmacéuticamente efectiva de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4

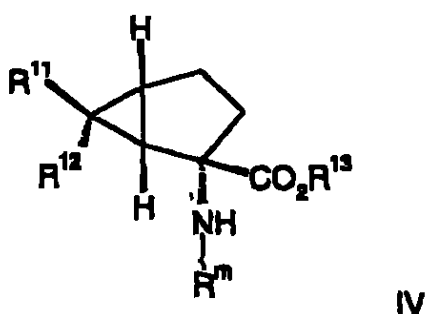
20

13 El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 12, en el que el mencionado trastorno psiquiátrico es la esquizofrenia, ansiedad y trastornos relacionados, depresión, trastornos bipolares, psicosis o trastornos obsesivo-compulsivos

25 14 El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 13, en el que el mencionado

trastorno psiquiátrico es la ansiedad y trastornos relacionados

15 Un compuesto de fórmula IV



5 en la que R^m es un grupo protector de nitrógeno,
R¹¹ es CO₂R¹⁴ y R¹² es hidrógeno o fluoro, o R¹¹ es hidrógeno o fluoro y R¹² es CO₂R¹⁴,
y

R¹³ y R¹⁴ son grupos protectores de carboxi

10 16 Un compuesto de fórmula IV tal como se reivindica en la reivindicación 21, en
la que R^m es *tert*-butoxicarbonilo, R¹¹ es CO₂R¹⁴, R¹³ y R¹⁴ son ambos metilo, y R¹² es
hidrógeno

17 Un compuesto nuevo de fórmula I, o una sal farmacéuticamente aceptable del
15 mismo, tal como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para el
uso como un medicamento

18 El uso de un compuesto de fórmula I, o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, para la preparación de un medicamento para el tratamiento de trastornos
20 neurológicos o psiquiátricos

19 Un compuesto nuevo de fórmula I sustancialmente tal como se describió anteriormente en el presente documento en referencia a cualquiera de los ejemplos

5 20 Un procedimiento para influir sobre los receptores de glutamato metabotrópicos unidos a cAMP en un mamífero, el cual comprende la administración al mamífero que requiere la transmisión neurológica modulada de aminoácidos excitadores de una cantidad farmacéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula I sustancialmente tal como se describió anteriormente en el presente documento en referencia a cualquiera de los ejemplos

21 Un procedimiento para la preparación de un compuesto nuevo de fórmula I sustancialmente tal como se describió anteriormente en el presente documento en referencia a cualquiera de los ejemplos

1
139

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 03050062 00000002 Folios: 14
Fecha (MM) 2003-11-05 16 34 15
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NNCI 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA 03 - 80,204
FECHA NOVIEMBRE 5 DE 2003

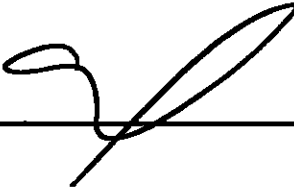
***** C O N S I G N A C I O N ****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No PAGO	FECHA PGO	Vr PAGO
FREDERICK TORRES	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	19921979	05/11/2003	1,310,000 00

***** C O N C E P T O ****

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	82,000 00
		TOTAL	\$ 82 000 00

SON: OCHENTA Y DOS MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No _____

16
140

MARLEN NEIRA CASTRO
Traductora e Intérprete Oficial
Inglés Español Inglés
Resolución No 2117 del 7 Oct 1987

4
141

El otorgante fundamenta sus certificaciones en este documento Delegación de Autoridad concerniente a Ciertas Materias de Patentes, suscrito el 20 de enero de 2003 conforme al poder otorgado al Asesor General de la Compañía por el Comité ejecutivo de la Junta Directiva de Eli Lilly and Company

Firma del notario publico Catherine Michel certifica

Sus funciones vencen el 21 de octubre de 2008 - residente en el condado Johnson

Sello de notario publico de Indiana

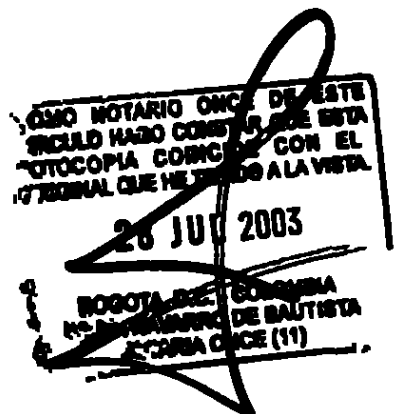
--

Es traducción fiel del ingles, con copia archivo para confrontacion Bogota 28 de julio-2003

Marlen Neira C

Marlen Neira C

MARLEN NEIRA CASTRO
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés Español Inglés
Resolución No 2117 del 7 Oct 1987



OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIER, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER - TORRE C
CALLE 100 NO. 8A-85 PISO 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE: +57-1 638-6200
Fax: +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

12
142

Power of Attorney

The undersigned,

domiciled in

ELI LILLY AND COMPANY

El suscrito,

domiciliado en

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 US

by means of these presents hereby grants to **Carlos R. Olarte, J. Ian Ralsbeck 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.

por medio del presente otorga a **Carlos R. Olarte, J. Ian Ralsbeck 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, denstir 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. 17 July 2003

City/Country/Ciudad,País Indianapolis, Indiana, United States of America

COMO NOTARIO ONCE DE ESTE
TÍTULO HA O CONSTATAR QUE ESTA
COPIA COINCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA.

20 JUL 2003

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
NOTARIO ENRIQUE DE BAUTISTA
BOGOTÁ ONCE (11)



Todd Rokita
Secretary of State

SECRETARY OF STATE
STATE OF INDIANA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

- 1 Country United States of America
- 2 This public document has been signed by *Catherine Michel*
3. acting in the capacity of circuit court clerk in & for *Johnson County*
4. and bears the seal/stamp of circuit court clerk in & for the State of Indiana

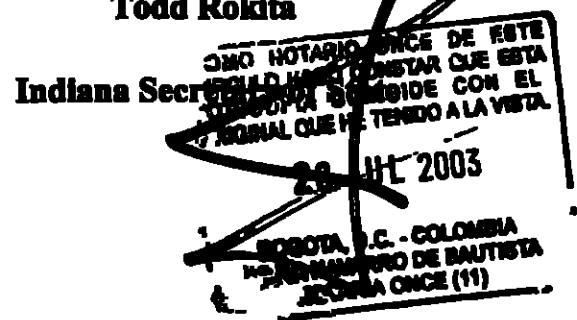
Certified

5. at Indianapolis, Indiana
6. this *Twenty-second* day of *July*, 2003
- 7 by Secretary of State of Indiana
- 8 No A2003- 11279
- 9 Seal/Stamp:

10. Signature

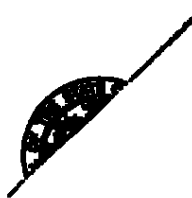



Todd Rokita



*Effective May 1, 2003 all apostilles from the Indiana Secretary of State will have an electronically printed seal.

The Statehouse, Indianapolis, Indiana 46204, (317) 232-6531, Fax (317) 233-3283



OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIEM, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER - TORRE C
CALLE 100 No. 8A-55 Piso 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE: +57-1 638-8200
Fax: +57-1 638-8201

www.olarteraisbeck.com

752
14/1
144

Notarial Certification

Certificación Notarial

On this date,
/ 7 July 2003
The undersigned Notary Public certifies

En esta fecha,
el Notario Público suscrito certifica.

1 That
Peter G Strmger
of legal age and domiciled in
7620 Castleton Farms, West Drive, Indianapolis, Indiana 46256 US
signed the foregoing document.

1 Que
mayor de edad y domiciliado
suscrito al documento que antecede.

2 That the grantor has executed the foregoing
document as Executive Director, International
Patents
of ELI LILLY AND COMPANY

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

3 That ELI LILLY AND COMPANY
having its principal place of business located in
Indianapolis, Indiana, United States of
America
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. Que
con sede principal ubicada en

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

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

5 The foundation for my certifications contained in
points 2, 3 and 4 was the exhibition of the following
authentic document(s)
Delegation of Authority Concerning Certain
Patent Matters, executed January 20, 2003,
pursuant to the authority granted to the
General Counsel of the Company by the
executive Committee of the Board of
Directors of Eli Lilly and Company

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)



COPIA NOTARIO POR DE ESTE
DOCUMENTO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA.

28 JUL 2003

Catherine Michel
My Commission Expires October 21, 2008
Resident of Johnson County

2020

2° EXAMEN DE FORMA SOLICITUD PCT, PATENTE DE INVENCION

Radicación N° 03-58862

Concepto Técnico N° 666

Clasificación Internacional de Patentes

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

- 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 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**

OBSERVACIONES Y OTROS SI ☒ NO ☐ Ver hoja(s) anexa(s)

EXAMINADOR TÉCNICO 202063

Bogotá D C, 24 de septiembre de 2004

146

2020
Bogotá D C

Doctor(a)
CARLOS OLARTE
Apoderado(a)
SCERING CORPORATION

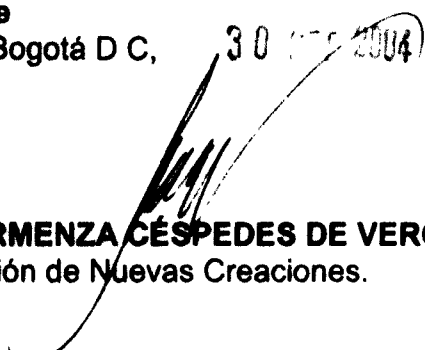
REFERENCIA:	Radicación N°	03-58862
	Solicitud internacional	PCT/US01/45866
	Fecha inicio fase nacional	2003-08-11
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	1498
	Folios	001

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,

30 JUL 2004


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones.