

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

Servicios Legales y Profesionales

World Trade Center - Torre A
Calle 100 No. 8A-37, Piso 10
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 601-7700
Fax +57 1 601-7799
office@olarteraisbeck.com
www.olarteraisbeck.com

206 285 04/122

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 04896139 00000002 Folios: 11
Fecha (AND): 2004-12-01 09:43:27
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Expediente N°. 04-096.139

Solicitud de Patente de Invención titulada:

“DERIVADOS DE TROPANO UTILES EN LA MODULACION DE LOS RECEPTORES CCRS”.

Solicitante: PFIZER INC.

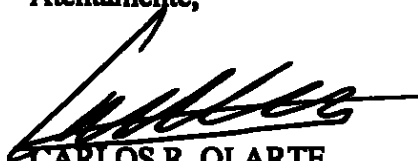
RESPUESTA AL OFICIO N°. 09339 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 308, DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2004,
(EXAMEN DE FORMA)

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 en referencia, me permito dar respuesta al auto emanado por ese Despacho, dentro del término 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 la traducción de los anexos del reporte de examen preliminar internacional.
2. En respuesta a la primera observación del Examinador, me permito presentar junto al presente memorial un nuevo título: “DERIVADOS DE TROPANO UTILES EN LA

MODULACION DE LOS RECEPTORES CCRS", según lo previsto en los Artículos 26-27 de la Decisión 486, Regla 4.3 PCT y Circular única de la SIC 5.2.9. Adjunto recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C.Nº. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

**Anexo: Traducción del Examen Preliminar
Recibo de Pago**

208 207 J

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

Referencia del solicitante o representante: PC22053A
No. de Solicitud Internacional: PCT/IB03/01220
Fecha de presentación internacional: 31/03/2003
Fecha de prioridad: 08/04/2002
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o ambas, clasificación nacional e IPC:
CO7D451/04, A61K31/46, A61P29/00
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 4 hojas, incluyendo esta cubre hoja.

X 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. X 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. X Declaración razonada según artículo 66.2(a) (ii) 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: 09/05/2003

Fecha de elaboración de este reporte: 27/07/2004

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

Oficina de Patentes Europea

D-80298 – Munich

209 ²⁶⁸ H

Tel: +49-89 2399-0, Tx: 523656 epmu d
Fax: + 49-89 2399-4465
Funcionario Autorizado: Herz, C.
Tel: +49 89 2399-8275

210 ~~220~~
5

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

No. de Solicitud Internacional: PCT/IB03/01220

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:

1-113 tal como se presentó originalmente

Reivindicaciones, Nos.:

9 (parte), 10-26 tal como se presentó originalmente
1-8, 9 (parte) recibido el 24.05.2004 con carta del 24.05.2004

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

316
211
6

- ☐ 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.

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 si no 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 tal declaración

1. Declaración

Novedad (N)	Si:	Reivindicaciones 1-26
	No:	Reivindicaciones
Nivel Inventivo (NI)	Si:	Reivindicaciones 1-26
	No:	Reivindicaciones
Aplicación Industrial (AI)	Si:	Reivindicaciones 1-26
	No:	Reivindicaciones

2. Anterioridades y explicaciones

ver hoja anexa

212 211 X

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL – HOJA ANEXA
No. de Solicitud Internacional: PCT/TB 03/01220

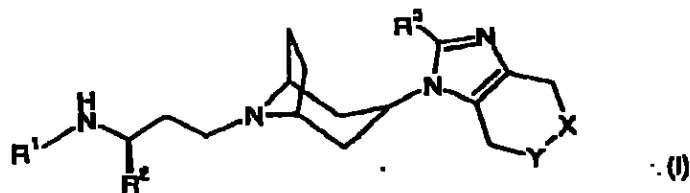
Debido a la presencia invariable de un sustituyente de imidazol piperidino-condensado a la 3-posición de la mitad de tropane los compuestos reivindicados son considerados como novedosos vis-a-vis como se presenta el estado de la técnica por un documento citado en el reporte de búsqueda.

Con respecto a este estado de la técnica un nivel inventivo puede ser reconocido subsecuentemente, porque los compuestos reivindicados, la condensación de una mitad imidazol a un anillo piperidino constituye una estructura substancial diferente que no puede ser obvia a una persona versada en el arte.

213 ^{3/2}
4

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Formula (I):



ó una sal ó solvato farmacéuticamente aceptable, o derivados de los mismos en donde:

X y Y están seleccionados de CH₂ y NH⁴ como que uno de X y Y están CH₂ y el otro es NH⁴;

R¹ y R⁴ son independientemente R⁵; COR⁵; CO₂R⁵; CONR⁶R⁷; SO₂R⁵; ó (alquileo C₁₋₆)fenilo, en donde fenilo es sustituido por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados de alquilo C₁₋₆, alquilcarbonil C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, alcoxicarbonil C₁₋₆, halógeno, CF₃, OH, CN, NR⁶R⁷, COR⁷, CO₂R⁷ O CONR⁶R⁷;

R² es fenilo sustituido por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados de alquilo C₁₋₆, alquilcarbonil C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, alcoxicarbonil C₁₋₆, halógeno, CF₃, OH, CN, NR⁶R⁷, CO₂R⁷ ó CONR⁶R⁷;

R³ es alquilo C₁₋₄ sustituido por 0 a 3 átomos de fluor;

R⁵ es alquilo C₁₋₆; alqueno C₂₋₆; alquinilo C₂₋₆; cicloalquilo C₃₋₇; un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros; ó un heterociclico saturado de 4 a 7 miembros; en donde dicho alquilo, alqueno, alquinilo y cicloalquilo están sustituidos por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados de oxo, halógeno, CF₃, OR⁷, CN, NR⁶R⁷, COR⁷, CO₂R⁷ ó CONR⁶R⁷; en donde dichos heterociclos contienen de uno a tres heteroátomos seleccionados de N, O ó S; y en donde dichos heterociclos están sustituidos por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados de alquil C₁₋₆, alquilcarbonil C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, alcoxicarbonil C₁₋₆, halógeno, CF₃, OH, CN, NR⁶R⁷, COR⁷, CO₂R⁷ ó CONR⁶R⁷;

R⁶ es H; alquilo C₁₋₆; alqueno C₂₋₆; alquinilo C₂₋₆; cicloalquilo C₃₋₇; un heterociclo de 5 ó 6 miembros aromáticos; ó un heterociclo de 4 a 7 miembros saturados; en donde dicho alquilo, alqueno, alquinilo y cicloalquilo están sustituidos por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados de oxo, halógeno, CF₃, OR⁷, CN, COR⁷ ó CO₂R⁷; en donde dichos heterociclos contienen de uno a tres heteroatomos seleccionados de N, O ó S; y en donde dichos heterociclos están sustituidos por 0 a 3 átomos ó grupos seleccionados de alquilo C₁.

213
214 g

6. alquilcarbonil C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, alcoxycarbonil C₁₋₆, halógeno, CF₃, OH, CN, COR' ó CO₂R';

R' es H ó alquilo C₁₋₆;

ó donde R⁶ y R' están juntos unidos a N átomos, NR⁶R' pueden solo representar a 5 ó 7 miembros saturados, parcialmente insaturados ó aromáticos, heterociclos que contienen de 0 a 2 heteroátomos adicionales seleccionados de O, N ó S.

2. Un compuesto como se define en la reivindicación 1 en donde X es CH₂, NC₁₋₄ alquilo, NCH₂fenil, NCOC₁₋₄ alquilo sustituido por 0 a tres átomos de flúor, NCO₂C₁₋₄ alquilo ó NSO₂C₁₋₂ alquilo.

3. Un compuesto como se define en la reivindicación 1 en donde X es CH₂, NCOC₁₋₂ alquilo sustituido por 0 ó tres átomos de flúor, ó NCO₂C₁₋₄ alquilo.

4. Un compuesto como se define en cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde, X es CH₂, NCOC₁₋₂ alquilo ó NCO₂C₁₋₂ alquilo.

5. Un compuesto como se define en la reivindicación 1 en donde Y es CH₂, NC₁₋₃ alquilo, N(C₁₋₆ alquilenos)fenilo, NCOC₁₋₆ alquilo sustituido por 0 a tres átomos de flúor, NCO₂C₁₋₆ alquilo ó NSO₂C₁₋₄ alquilo.

6. Un compuesto como se define en la reivindicación 1 en donde Y es CH₂, NC₁₋₄ alquilo, N(C₁₋₄ alquilenos)fenilo, NCOC₁₋₄ alquilo sustituido por 0 a tres átomos de flúor, NCO₂C₁₋₄ alquilo ó NSO₂C₁₋₄ alquilo.

7. Un compuesto como se define en la reivindicación 1 en donde Y es CH₂, NC₁₋₄ alquilo, NCH₂ fenilo, NCOC₁₋₄ alquilo sustituido por 0 ó tres átomos de flúor, NCO₂C₁₋₄ alquilo ó NSO₂C₁₋₂ alquilo.

8. Un compuesto como se define en la reivindicación 1 en donde Y es CH₂, NCOC₁₋₂ alquilo ó NCO₂C₁₋₂ alquilo.

215 ²¹⁴
10

9. Un compuesto como se define en cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde R^1 es COR^5 ó CO_2R^5 y R^5 es, C_{1-6} alquilo sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, C_{3-7} cicloalquilo sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, C_{1-6} alcoxi sustituido por 0 a 3 átomos de flúor

216 215
H

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 84096139 88000082

Folios: 11

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 91,311

Fecha (ARM): 2004-12-01 09:43:27

FECHA : NOVIEMBRE 25 DE 2004

Tramite : 811 PCT-PATENT 379 FASE NNCI 444 REQUERIDA

Dependencia: 2820 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
JOSE SANTOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	29810428	24/11/2004	4,587,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	87,000.00
		TOTAL :	\$ 87,000.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

2020
Bogotá D C

Doctor(a)
CARLOS R. OLARTE.
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación N°	04-96139
	Solicitud internacional	PCT/IB03/01220
	Fecha límite fase nacional	08/11/2004
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	1529
	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, **01 DIC. 2005**


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

202051

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: Expediente No. 04.096.139

Solicitud de patente de invención titulada:

"DERIVADOS DEL TROPANO ÚTILES EN LA MODULACIÓN DE LOS RECEPTORES CCRS".

Solicitante: PFIZER INC.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTÍCULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 562

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito solicitar, que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de \$194.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 35582 del año 2005.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por \$194.000 pesos

JAR/PP/04/0001/23 000011

219 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-096139- -00002-0000
Fea: 2006-05-19 09:11:11 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTABIL
Ere: 379 FASENACIONALI
Act: 533 PETICION Folios: 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 35,285
FECHA : MAYO 11 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISDEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	45836726	11/05/2006	4,172,000.00

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

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	194,000.00
		TOTAL :	\$ 194,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____