

25-10

57279

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 05079789 00000004 Folios: 10
Fecha (MD): 2005-12-13 16:42:39
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 05 079789

Solicitud de patente PCT fase nacional

Solicitud internacional No. PCT/EP2004/000769

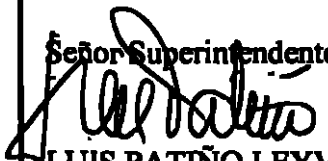
Solicitante: AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH

Yo, LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado sustituto en este negocio, me permito informar a usted que doy respuesta al Oficio No. 9478 notificado por estado el 14 de octubre de 2005, en los siguientes términos:

1. Acompaño el reporte del Examen Preliminar Internacional y la traducción al castellano de sus anexos.
2. En cuanto a los documentos en los cuales consta la cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante, éstos fueron radicados en ese despacho el día 14 de octubre de 2005. Acompaño copia del memorial radicado, para su información.

En vista de lo anterior, solicito se sirva continuar con el trámite de esta solicitud.

Señor Superintendente,


LUIS PATIÑO LEYVA

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P. No. 2698

mm.

Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2003/0010	FOR FURTHER ACTION See Form PCT/PEPA/416	
International application No. PCT/EP2004/000769	International filing date (day/month/year) 29 January 2004 (29.01.2004)	Priority date (day/month/year) 13 February 2003 (13.02.2003)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 3/04, C07D 487/04, 241/00		
Applicant AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH		

1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.

3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:

a. ☐ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of _____ sheets, as follows:

☐ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorised by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).

☐ sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.

b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).

4. This report contains indications relating to the following items:

☒ Box No. I Basis of the report

☐ Box No. II Priority

☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

☐ Box No. IV Lack of unity of invention

☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

☐ Box No. VI Certain documents cited

☐ Box No. VII Certain defects in the international application

☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 31 August 2004 (31.08.2004)	Date of completion of this report 07 January 2005 (07.01.2005)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

Form PCT/PEPA/409 (cover sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/EP2004/000769

Box No. 1

Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language _____ which is the language of a translation furnished for the purposes of:
- ☐ international search (Rule 12.3 and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (Rule 12.4)
 - ☐ international preliminary examination (Rule 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on (replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not covered in this report):

- ☐ the international application as originally filed/furnished
- ☐ the description:

pages 1-82 _____ as originally filed/furnished

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

- ☐ the claims:

nos. 1-17 _____ as originally filed/furnished

nos.* _____ as amended (together with any statement) under Article 19

nos.* _____ received by this Authority on _____

nos.* _____ received by this Authority on _____

- ☐ the drawings:

sheets _____ as originally filed/furnished

sheets* _____ received by this Authority on _____

sheets* _____ received by this Authority on _____

- ☐ a sequence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages _____

☐ the claims, nos. _____

☐ the drawings, sheets/figs _____

☐ the sequence listing (specify): _____

☐ any table(s) related to sequence listing (specify): _____

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(e)).

☐ the description, pages _____

☐ the claims, nos. _____

☐ the drawings, sheets/figs _____

☐ the sequence listing (specify): _____

☐ any table(s) related to sequence listing (specify): _____

* If item 4 applies, none or all of these sheets may be marked "superceded."

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/EP2004/000769

Box No. V Examined statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims 13-17	YES
	Claims 1-12	NO
Inventive step (IS)	Claims 1-17	YES
	Claims	NO
Industrial applicability (IA)	Claims 1-17	YES
	Claims	NO

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

1 This report makes reference to the following documents:

D1: WO 01/16135 A

D2: J. AM. CHEM. SOC, Vol. 121 , No. 12, 1999,
pages 12204-12205

D3: US 6 251 902 B1

2.1 The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1-12 lacks novelty (PCT Article 33(2)). Documents D1 and D2 disclose at least the following compounds which structurally fall under the claimed compounds: D1, page 25, table 2, compound 2; D2, compounds 5a and 5c. D1 and D2 relate to a different medical use and therefore claims 13-17 can be considered novel.

3.1 Document D3 is considered the closest prior art and discloses compounds that are suitable, *inter alia*, for treating adipositas (column 2, paragraphs 1 and 2) and which have various bicyclical skeletal structures (e.g. example 2),

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/EP2004/000769

Box No. V

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
 citations and explanations supporting such statement

but no pyrazino[1,2-a]pyrimidines.

3.2 The present invention can therefore be considered to address the problem of developing alternative compounds for treating adipositas.

3.3 The solution to this problem as proposed in claim 1 of the present application involves an inventive step (PCT Article 33(3)) for the following reasons:

The compounds disclosed in D3 give no structural indication that would lead a person skilled in the art to the currently claimed compounds.

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD (Capítulo II del tratado de Cooperación en materia de Patentes)

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

Referencia del expediente del solicitante o del agente 2003/0010	PARA ACCIÓN Véase formulario PCT/IPEA/418																	
Solicitud Internacional nº PCT/EP2004/000769	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 29.01.2004	Fecha de prioridad (día/mes/año) 13.02.2003																
Clasificación internacional de patentes (CIP) o a la vez clasificación nacional y CIP C07D487/04, A61K31/519, A61P3/04																		
Solicitante AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH																		
1. El presente Informe preliminar internacional es el informe de examen, establecido por la Administración encargada del examen preliminar internacional según el Artículo 35 y se transmite al solicitante conforme al Artículo 36. 2. Este INFORME comprende un total de 4 hojas, incluida la presente hoja de portada. 3. Este Informe también contiene ANEXOS, que comprenden: a. ☐ (remitido al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de hojas, descritas a continuación: ☐ hojas de la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos que han sido modificadas y que sirven de base al presente Informe, y/o de hojas que contienen rectificaciones autorizadas por esta Administración (véase la Regla 70.16 y la Instrucción Administrativa 607 del PCT). ☐ hojas que reemplazan a otras hojas anteriores, pero que esta Administración considera que contienen modificaciones que se extienden más allá de la divulgación de la invención tal como fue originalmente presentada, según se indica en el punto 4 del Recuadro I y en el Recuadro Suplementario. b. ☐ (remitido únicamente a la Oficina Internacional) un total de (indicar tipo y número de soporte(s) electrónico(s)), que contiene una lista de secuencias y/o tabla(s) relativas(s), solo en formato legible por ordenador, como se indica en el Recuadro Suplementario relativo a Listas de Secuencias (véase Instrucción Administrativa 802). 4. El presente Informe contiene Indicaciones relativas a los puntos siguientes: <table border="0"> <tr> <td>☒ Recuadro I</td> <td>Base de la opinión</td> </tr> <tr> <td>☐ Recuadro II</td> <td>Prioridad</td> </tr> <tr> <td>☐ Recuadro III</td> <td>No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación Industrial</td> </tr> <tr> <td>☐ Recuadro IV</td> <td>Falta de unidad de invención</td> </tr> <tr> <td>☒ Recuadro V</td> <td>Declaración motivada según el Artículo 35(2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación Industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</td> </tr> <tr> <td>☐ Recuadro VI</td> <td>Ciertos documentos citados</td> </tr> <tr> <td>☐ Recuadro VII</td> <td>Defectos en la solicitud internacional</td> </tr> <tr> <td>☐ Recuadro VIII</td> <td>Observaciones relativas a la solicitud internacional</td> </tr> </table>			☒ Recuadro I	Base de la opinión	☐ Recuadro II	Prioridad	☐ Recuadro III	No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación Industrial	☐ Recuadro IV	Falta de unidad de invención	☒ Recuadro V	Declaración motivada según el Artículo 35(2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación Industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración	☐ Recuadro VI	Ciertos documentos citados	☐ Recuadro VII	Defectos en la solicitud internacional	☐ Recuadro VIII	Observaciones relativas a la solicitud internacional
☒ Recuadro I	Base de la opinión																	
☐ Recuadro II	Prioridad																	
☐ Recuadro III	No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación Industrial																	
☐ Recuadro IV	Falta de unidad de invención																	
☒ Recuadro V	Declaración motivada según el Artículo 35(2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación Industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración																	
☐ Recuadro VI	Ciertos documentos citados																	
☐ Recuadro VII	Defectos en la solicitud internacional																	
☐ Recuadro VIII	Observaciones relativas a la solicitud internacional																	
Fecha de presentación de la petición de examen preliminar internacional 31.08.2004	Fecha de terminación del presente Informe 07.01.2005																	
Nombre y dirección postal de la administración encargada del examen preliminar internacional Oficina Europea de Patentes D-80298 Munich Tél. +49 89 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399-4485	Funcionario autorizado Seelmann, I Teléfono Nº +49 89 2399-7480																	

191

Recuadro I. Base de este informe

1. Por lo que respecta al idioma, este informe se ha establecido sobre la base de la solicitud internacional en el idioma en el cual se depositó, salvo indicación en contra señalada sobre este punto.
 - ☐ Este Informe está basado en una traducción del idioma original al siguiente idioma, que es el de una traducción proporcionada a los fines de:
 - ☐ búsqueda internacional (según Reglas 12.3 y 23.1.b))
 - ☐ publicación de la solicitud internacional (según Regla 12.4)
 - ☐ examen preliminar internacional (según Reglas 55.2 y/o 55.3)
2. Por lo que respecta a los elementos* de la solicitud internacional, esta opinión se ha establecido sobre la base de *(las hojas de reemplazo que hayan sido enviadas a la Oficina receptora en respuesta a un requerimiento según el artículo 14 se las denomina en este informe como "inicialmente presentadas" y no se anexan al informe):*

Descripción, páginas:

1-92 como se depositaron inicialmente

Reivindicaciones, N°:

1-17 como se depositaron inicialmente

 - ☐ una lista de secuencias y/o tabla(s) relativa(s) - ver recuadro suplementario relativo a listas de secuencias
3. ☐ Las modificaciones ha ocasionado la anulación de:
 - ☐ la descripción, páginas
 - ☐ las reivindicaciones, nos.
 - ☐ los dibujos, hojas/fig.
 - ☐ la lista de secuencias (*precisar*)
 - ☐ tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias (*precisar*)
4. ☐ El presente informe ha sido establecido como si no se hubiesen presentado (algunas de) las modificaciones anexadas a este informe y listadas abajo, ya que se ha considerado que iban más allá de la divulgación de la invención tal como fue presentada, como se indica en el Recuadro Suplementario (Regla 70.2.c)).
 - ☐ la descripción, páginas
 - ☐ las reivindicaciones, N°s
 - ☐ los dibujos, hojas/fig.
 - ☐ la lista de secuencias (*precisar*)
 - ☐ tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias (*precisar*)

* Si se utiliza el punto 4, algunas o todas estas páginas pueden llevar el sello de "sustituida"

182

Recuadro V. Declaración motivada según el artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración

Novedad	Si:	Reivindicaciones	13-17
	No:	Reivindicaciones	1-12
Actividad Inventiva	Si:	Reivindicaciones	1-17
	No:	Reivindicaciones	
Aplicabilidad Industrial	Si:	Reivindicaciones	1-17
	No:	Reivindicaciones	

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

véase hoja separada

100

Re Punto V.

1. En el presente informe se remite a los siguientes documentos:

D1: WO 01/16135 A

D2: J. AM. CHEM. SOC., Tomo 121, N° 12, 1999, hojas 12204-12205

D3: US 6 251 902 B1

- 2.1 La presente solicitud no cumple los requisitos del Artículo 33(1) PCT, ya que el objeto de las reivindicaciones 1-12 no es nuevo en el sentido del Artículo 33(2) PCT. Los documentos D1 y D2 dan a conocer al menos uno de los siguientes compuestos que caen estructuralmente bajo los compuestos reivindicados: D1, página 25, tabla 2, compuesto 2; D2 compuestos 5a y 5c. D1 y D2 se refieren a otra aplicación médica, por lo tanto las reivindicaciones 13-17 pueden ser consideradas como nuevas.

- 3.1 El documento D3 es considerado como el Estado de la Técnica más próximo. Da a conocer compuestos que, entre otros, son adecuados para el tratamiento de la adiposidad (columna 2, párrafos 1 y 2) y presentan diferentes entramados bicíclicos (por ejemplo, ejemplo 2), pero ninguna pirazino[1,2-a]pirimidina.

- 3.2 El problema a resolver con la presente invención puede considerarse, por consiguiente, en poner a disposición compuestos alternativos para el tratamiento de la adiposidad.

- 3.3 La solución propuesta en la reivindicación 1 de la presente solicitud para esta misión se basa en los siguientes motivos de una actividad inventiva (Artículo 33(3) PCT):

Los compuestos divulgados en D3 no proporcionan estructuralmente ningún indicio que pudiera conducir al experto en la materia a los compuestos actualmente reivindicados.

57279

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

1094

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Radicacion : 0507789 / 0000000
Fecha (PMD): 2005-10-14 16:55:42
Tramite : 011 OCT-PATENT 379 FASE NACI 100 COMESTER
Dependencia: 0020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 05 079789

Solicitud de patente PCT fase nacional

Solicitud internacional No. PCT/EP2004/000769

Solicitante: AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH

Yo, LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado sustituto en este negocio, me permito informar a usted que acompaño al presente memorial, para que sean agregados al expediente de la referencia, los documentos en los cuales consta la cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante, debidamente traducidos y legalizados.

Igualmente, solicito se sirva tener en cuenta como inventores de esta solicitud de patente, además de los mencionados en el anexo de continuación de inventores adjunto a la solicitud de patente radicada en ese despacho el día 11 de agosto de 2005, a: Pavel SAFAR, con domicilio en 12431 N Forest Lake Way, Tucson, AZ 85737, Estados Unidos de América, Martín SMRCINA, domiciliado en 11854 North Crescendo Drive, Tucson, AZ 85737, Estados Unidos de América y James SPOONAMORE, domiciliado en 315 W Spring Valley Drive, Tucson, AZ 85737, Estados Unidos de América, de acuerdo con los formatos PCT/IB/306 de notificación de un cambio, que fueron presentados junto con la solicitud y de acuerdo con los documentos de cesión que acompaño al presente memorial.

En vista de lo anterior, solicito se sirva tener en cuenta lo anterior y continuar con el trámite de esta solicitud.

Señor Superintendente,

LUIS PATIÑO LEYVA

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P. No. 2698

mm.