

57414

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 05096255 00000003 Folios: 20
Fecha (MM): 2005-01-03 14:58:32
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 05 096255

Solicitud de patente PCT fase nacional

Solicitud internacional No. PCT/EP2004/002497

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. 11785 notificado por estado el 9 de diciembre de 2005, sobre la solicitud de patente de la referencia, en los siguientes términos:

1. Acompaño el reporte del Examen Preliminar Internacional y la traducción al castellano de sus anexos.
2. En cuanto al documento de cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante, éste fue radicado en ese despacho el día 2 de diciembre de 2005.

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.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

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

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference DEAV2003/0025	FOR FURTHER ACTION		See Item 4 below
International application No. PCT/EP2004/002497	International filing date (day/month/year) 11 March 2004 (11.03.2004)	Priority date (day/month/year) 24 March 2003 (24.03.2003)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07D 217/18			
Applicant AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a). 2. This REPORT consists of a total of 9 sheets, including this cover sheet. In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																
3. This report contains indications relating to the following items: <table border="0"> <tr> <td>☒ Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td>☒ Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td>☒ Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td>☒ Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td>☒ Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table> 4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis.2).	☒ 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
☒ 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															

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 740 14 35	Date of issuance of this report 01 October 2005 (01.10.2005)
	Authorized officer Yolaine Cussac Telephone No. +41 22 338 70 80

Form PCT/IB/373 (January 2004)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 05 JUL 2004

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

WIPO

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absenddatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/002497

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
11.03.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
24.03.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C07D217/18

Anmelder
AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☒ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☒ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 68.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80239 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Beauftragter

Zellner, A

Tel. +49 89 2399-8076



199

Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

200

Feld Nr. II Priorität

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

- ☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).
- ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

201

Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- ☐ die gesamte internationale Anmeldung,
☒ Ansprüche Nr. 9 (IA); 1-4, 7-15 (N, ET)

Begründung:

- ☒ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 9 beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):

siehe Beiblatt

- ☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):
- ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- ☒ für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. 1-4, 7-15 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
- ☐ Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil
- | | |
|--------------------------|---|
| die schriftliche Form | ☐ nicht eingereicht wurde. |
| | ☐ nicht dem Standard entspricht. |
| die computerlesbare Form | ☐ nicht eingereicht wurde. |
| | ☐ nicht dem Standard entspricht. |
- ☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerisierbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.
- ☐ Siehe Beiblatt für weitere Angaben.

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/002497

*
202

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/a.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 5,6 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 5,6 Nein: Ansprüche
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-8,9-15 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43b/a.1 und 70.10)

und /oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43b/a.1 und 70.9)

siehe Formular 210

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

- D1: WO 03/048129 A1 (AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY)
12. Juni 2003 (2003-06-12)
- D2: WO 03/055880 A2 (AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY)
10. Juli 2003 (2003-07-10)
- D3: WO 01/32624 A (DU PONT PHARM CO) 10. Mai 2001 (2001-05-10)
- D4: WO 03/055490 A (MERCK PATENT GMBH ; BEIER NORBERT (DE);
GERICKE ROLF (DE); WILM CLAUDI) 10. Juli 2003 (2003-07-10)
- D5: WO 03/051866 A (MERCK PATENT GMBH ; BEIER NORBERT (DE);
GERICKE ROLF (DE); WILM CLAUDI) 26. Juni 2003 (2003-06-26)

Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf substituierte 4-Phenyltetrahydroisochinoline und deren Verwendung als NHE3-Inhibitoren.

zu Punkt III

1. Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände des vorliegenden Anspruchs 9 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.
2. Der internationale Recherchenbericht wurde nicht für den gesamten Anmeldegegenstand erstellt. Der vorliegende Bescheid bezieht sich deshalb ebenfalls nur auf den recherchierten Gegenstand, i.e. die Ansprüche 5 und 6 (Regel 66.1 (e) PCT).

Die geltenden Ansprüche 1-4 und 7-15 beziehen sich auf eine unverhältnismässig grosse Zahl möglicher Verbindungen. In der Tat umfassen sie so viele Wahlmöglichkeiten dass sie im Sinne des Artikels 6 PCT in solchem Masse unklar oder

204

zu weitläufig gefasst erscheinen, als dass sie eine sinnvolle Prüfung ermöglichen.

zu Punkt V

1. Neuheit (Art. 33(2) PCT)

Die in den vorliegenden Ansprüchen 5 und 6 beanspruchten Verbindungen unterscheiden sich von den von der allg. Formel (A) der D3 umfassten Verbindungen durch einen zusätzlichen Cl-Substituenten an Position 8. Neuheit gegenüber D3 ist somit gegeben.

2. Erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT)

Die durch die vorliegende Anmeldung zu lösende technische Aufgabe kann in der Bereitstellung von neuen Verbindungen als NHE3-Inhibitoren gesehen werden (S. 35 der Beschreibung). Da D3 diesbezüglich keine Offenbarung zu enthalten scheint, kann es nicht als naheliegend angesehen werden, die darin offenbarten Verbindungen anmeldungsgemäss abzuwandeln. Der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche 5 und 6 kann demnach als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden. Die besagten Ansprüche erfüllen die Erfordernisse des Art. 33(3) PCT.

3. Industrielle Anwendbarkeit (Art. 33(4) PCT)

Wird anerkannt für die Ansprüche 1-8 und 10-15.

zu Punkt VI

Die Dokumente D1, D2, D4 und D5 wurden nach dem Prioritätsdatum der vorliegenden Anmeldung, aber vor dem Datum dessen internationalen Anmeldung veröffentlicht. Bei ungültiger Priorität der vorliegenden Anmeldung würde daher deren Inhalt als zum Stand der Technik gehörig betrachtet werden. Beim Eintritt in die regionale europäische Phase wird der Inhalt der besagten Dokumente auch bei gültiger Priorität zur Beurteilung von Neuheit herangezogen.

zu Punkt VII

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
DER INTERNATIONALEN
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/002497

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1(a)(ii) PCT werden in der Beschreibung weder der im Dokument D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.

206
12414

TRATADO SOBRE COOPERACION EN PATENTES

PCT

REPORTE PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

(Capítulo I del Tratado de Cooperación en Patentes)

(Norma 44bis PCT)

Referencia del solicitante o representante: DEAV2003/0025

PROCEDIMIENTO ADICIONAL: ver Punto 4 abajo

Número de solicitud internacional: PCT/EP2004/002497

Fecha de solicitud internacional: 11 Marzo 2004

Fecha de prioridad: 24 Marzo 2003

Clasificación internacional de patentes:

C07D 217/16

Solicitante: AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH

1. Este reporte preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I) es expedido por la Oficina Internacional en nombre de la Autoridad de Búsqueda Internacional conforme a la Norma 44bis.1(a).

2. Este REPORTE consta de un total de 9 hojas, incluyendo esta hoja de cubierta.

En las hojas adjuntas, toda referencia a la opinión escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional debe leerse en lugar de ello como una referencia al reporte preliminar internacional sobre patentabilidad.

3. Esta certificación contiene datos sobre los siguientes puntos:

- I ☒ Fundamento de la certificación
- II ☒ Prioridad
- III ☒ No establecimiento de opinión respecto a novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial
- IV ☐ Falta de unidad de la invención
- V ☐ Opinión fundamentada conforme la Norma 66.2(a)(ii) respecto a la novedad, la actividad inventiva o la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones sobre las cuales se apoya dicha opinión
- VI ☒ Determinado documento citado

12
90x

VII X Determinadas fallas en la solicitud internacional
VIII _ Determinadas observaciones respecto a la solicitud
internacional

4. La Oficina Internacional comunicará este reporte a las Oficinas designadas de conformidad con las Normas 44bis.3(e) y 93bis.1 pero no antes de la expiración de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (Norma 44bis.2), excepto cuando el solicitante haga una solicitud expresa conforme al Artículo 23(2).

Fecha de expedición de este reporte:

01 Octubre 2005

La Oficina Internacional de WIPO

34, chemin des Colombettes

1211 Ginebra 20, Suiza

Funcionario autorizado:

Yolaine Cussac

TRATADO SOBRE COOPERACION EN PATENTES**PCT****CERTIFICACION ESCRITA
DE LA AUTORIDAD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL
(Norma 43bis.1 PCT)**

Remitente: AUTORIDAD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Para: ver Formulario PCT/ISA/220

Fecha de envío: ver Formulario PCT/ISA/220 (hoja 2)

Referencia del solicitante o abogado: ver Formulario PCT/ISA/220

PROCEDIMIENTO ADICIONAL: ver Punto 2 abajo

Número de referencia internacional: PCT/EP2004/002497

Fecha de solicitud internacional: 11.03.2004

Fecha de prioridad: 24.03.2003

Clasificación internacional de patentes:

C07D217/16

Solicitante: AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH

1. Esta certificación contiene datos sobre los siguientes puntos:

- I X Fundamento de la certificación
- II X Prioridad
- III X No establecimiento de opinión respecto a novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial
- IV _ Falta de unidad de la invención
- V X Opinión fundamentada conforme la Norma 66.2(a)(ii) respecto a la novedad, la actividad inventiva o la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones sobre las cuales se apoya dicha opinión
- VI X Determinado documento citado
- VII X Determinadas fallas en la solicitud internacional
- VIII _ Determinadas observaciones respecto a la solicitud internacional

2. **PROCEDIMIENTO ADICIONAL**

Si se hace una solicitud de examen provisional internacional, entonces esta certificación es válida como certificación

79
9.09

escrita de la autoridad encargada del examen preliminar internacional ("IPEA"); este no es el caso cuando el solicitante elige otra autoridad distinta a esta como IPEA y la IPEA elegida ha comunicado a la Oficina Internacional según la Norma 66.1bis b) que las certificaciones escritas de esta autoridad de búsqueda internacional no son reconocidas.

Si, como esta previsto arriba, esta certificación es válida como certificación escrita de la IPEA, entonces se le pide al solicitante presentar ante la IPEA una opinión escrita y, de ser relevante, las modificaciones antes de la conclusión de 3 meses a partir del día en que fue enviado el formulario PCT/ISA/220 o antes de concluir 22 meses a partir de la fecha de prioridad, dependiendo de que plazo termina de último.

Otras opciones ver Formulario PCT/ISA/220.

3. Detalles más específicos ver Observaciones al Formulario PCT/ISA/220.

Nombre y dirección postal de la autoridad de búsqueda internacional:

Oficina Europea de Patentes
D-80298 Munich

Funcionario autorizado:

Zellner, A

[Sello: Oficina Europea de Patentes]

210

**OPINION ESCRITA DE LA AUTORIDAD
DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

No. de Ref. internacional
PCT/EP2004/002497

Punto No. I Fundamento de la certificación

1. Respecto al idioma, la búsqueda internacional se hizo sobre la base de la solicitud internacional en el idioma en el que ésta fue presentada, en tanto bajo este Punto no se indique otra cosa distinta.
 - ☐ La certificación se elaboró sobre la base de una traducción del idioma original al siguiente idioma, que es el idioma de la traducción, la cual fue presentada para la búsqueda internacional (conforma las Normas 12.3 y 23.1 b)).
2. Respecto a la secuencia nucleótida y/o de aminoácidos revelada en la solicitud internacional y que es necesaria para la invención reivindicada, la certificación se hizo sobre la siguiente base
 - a. Tipo del material
 - ☐ Protocolo de secuencia
 - ☐ Tabla(s) respecto al protocolo de secuencia
 - b. Forma del material
 - ☐ en forma escrita
 - ☐ en forma legible por computadora
 - c. Momento de la presentación
 - ☐ contenido en la solicitud internacional presentada
 - ☐ presentado en forma legible por computadora junto con la solicitud internacional
 - ☐ presentado a la autoridad posteriormente para la búsqueda
3. ☐ Si se presentaron más de una versión o copia de un protocolo de secuencia y/o de una correspondiente Tabla, entonces son necesarias además las aclaraciones de que la información contenida en las copias posteriormente presentadas o adicionales concuerda con la información en la solicitud.
4. Observaciones adicionales:

Punto No. II Prioridad

1. ☒ El siguiente documento no ha sido presentado aún
 - ☒ copia de la anterior solicitud, cuya prioridad ha sido reivindicada (Norma 43bis.1 y 66.7(a)).

21

- ☐ Traducción de la anterior solicitud cuya prioridad ha sido reivindicada (Norma 43bis.1 y 66.7(a)).

Por eso no fue posible examinar la validez de la reivindicación de prioridad. No obstante, la certificación se elaboró bajo el supuesto de que la fecha de prioridad reivindicada es la fecha normativa.

2. ☐ Esta certificación fue elaborada sin considerar la prioridad reivindicada puesto que la reivindicación de prioridad ha mostrado ser inválida (Normas 43bis.1 y 64.1). Para los fines de esta certificación es válida como fecha normativa la fecha de la solicitud internacional arriba mencionada.

3. Eventuales observaciones adicionales:

III. No establecimiento de opinión respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial

1. Las siguientes partes de la solicitud no fueron examinadas con respecto a si la invención reivindicada puede ser considerada como novedosa, como basada en actividad inventiva (no evidentemente) y como aplicable industrialmente

☐ toda la solicitud internacional

☒ Reivindicaciones No. 9 (IA); 1-4, 7-15 (Novedad, Actividad Inventiva)

Fundamentación:

☒ Toda la solicitud internacional o las arriba mencionadas reivindicaciones No. 9 se refieren al siguiente objeto, para el cual no es necesario realizar un examen preliminar internacional (*especificar*):

Ver Hoja Adicional

☐ La descripción, las reivindicaciones o los dibujos (*por favor especificar a continuación*) o las arriba mencionadas reivindicaciones No. son tan poco claras que no fue posible elaborar un dictamen apropiado (*especificar*):

☐ Las reivindicaciones o las arriba mencionadas reivindicaciones No. están sustentadas tan insuficientemente por la descripción que no fue posible elaborar un dictamen apropiado (*especificar*):

☒ Para toda la solicitud o para las arriba mencionadas reivindicaciones No. 1-4, 7-15 no se elaboró un reporte de búsqueda internacional.

- El listado de secuencia nucleótida y/o de aminoácidos no corresponde a la norma prescrita en el Anexo C de las Pautas Administrativas porque:
 - la forma escrita
 - no fue presentada
 - no corresponde a la norma
 - la forma legible por computadora
 - no fue presentada
 - no corresponde a la norma
- Las tablas respecto al listado de secuencia nucleótida y/o de aminoácidos, si es que están en forma legible por computadora, no corresponden a los requisitos técnicos establecidos en el Anexo C- de las pautas Administrativas.
- ver Hoja Adicional para otros datos

Punto No. 5 Opinión fundamentada conforme la Norma 66.2(a) (ii) respecto a la novedad, la actividad inventiva o la aplicabilidad industrial; documentos y explicaciones sobre las cuales se sustenta dicha opinión

1. Constatación

Novedad	Sí: Reivindicaciones	5-6
	No: Reivindicaciones	
Actividad inventiva	Sí: Reivindicaciones	5-6
	No: Reivindicaciones	
Aplicabilidad Industrial	Sí: Reivindicaciones	1-8,9-15
	No: Reivindicaciones:	

2. Documentos y explicaciones

ver Hoja adjunta

Punto VI Determinados documentos citados

1. Determinados documentos publicados (Normas 44bis.1 y 70.10)
y/o
2. Revelaciones no escritas (Normas 43bis.1 y 70.9)
ver Formulario 210

Punto VII Determinadas fallas en la solicitud internacional

Se constató que la solicitud internacional presenta las siguientes fallas de forma y contenido:

ver Hoja adicional

213

OPINION ESCRITA**DE LA AUTORIDAD DE BUSQUEDA
INTERNACIONAL (HOJA ADJUNTA)****No. de Ref. internacional
PCT/EP2004/002497**

En esta certificación se mencionan los siguientes documentos
(D) citados en el Reporte de búsqueda:

- D1: WO 03/048129 A1 (AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, ALEMA-
NIA) 12 Junio 2003
- D2: WO 03/055880 A2 (AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, ALEMA-
NIA) 10 Julio 2003
- D3: WO 01/32624 A (DU PONT PHARM CO) 10 Mayo 2001
- D4: WO 03/055490 A (MERCK PATENT GMBH; BEIER NORBERT (DE);
GERICKE ROLF (DE); WILM CLAUDI) 10 Julio 2003
- D5: WO 03/051866 A (MERCK PATENT GMBH; BEIER NORBERT (DE);
GERICKE ROLF (DE); WILM CLAUDI) 26 Junio 2003

La presente solicitud se refiere a 4-feniltetrahidroisoquinolinas
substituidas y su uso como inhibidores de NHE3.

Respecto al Punto III

1. Para la evaluación respecto a la cuestión de si los objetos de la presente reivindicación 9 son aplicables industrialmente no hay criterios uniformes en los países contratantes del PCT. La patentabilidad puede también depender de la formulación de las reivindicaciones. La Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, no reconoce como aplicable industrialmente el objeto de reivindicaciones dirigidas al uso médico de un compuesto; sin embargo se pueden permitir reivindicaciones dirigidas a un compuesto conocido para el primer uso médico y el uso de un compuesto tal para la elaboración de un medicamento para un uso médico nuevo.
2. No se elaboró reporte de búsqueda internacional para todo el objeto de la solicitud. La presente certificación se refiere por lo tanto únicamente al objeto sometido a búsqueda.

214
24

queda, es decir a las reivindicaciones 5 y 6 (Norma 66.1(e) PCT).

Las reivindicaciones válidas 1-4 y 7-15 se refieren a un número desproporcionadamente grande de posibles compuestos. De hecho tales compuestos abarcan tantas posibilidades de elección que, de acuerdo con el Artículo 6 PCT, resultan poco claros o están concebidos de una manera demasiado amplia como para hacer posible un examen apropiado.

Respecto al Punto V

1. Novedad (Artículo 33(2) PCT)

Los compuestos reivindicados en las presentes reivindicaciones 5 y 6 se diferencian de los compuestos comprendidos por la fórmula general (A) del documento D3 por un sustituyente adicional C1 en la posición 8. Por lo tanto existe novedad con respecto a D3.

2. Actividad inventiva (Artículo 33(3) PCT)

Se puede considera que la tarea técnica a resolver mediante la presente solicitud es la preparación de nuevos compuestos como inhibidores de NHE3 (ver página 35 de la descripción). Como aparentemente D3 no contiene ninguna revelación a este respecto, entonces no se puede considerar como evidente transformar los compuestos allí revelados. Por lo tanto se puede considerar que el objeto de las presentes reivindicaciones 5 y 6 está basado en una actividad inventiva. Las mencionadas reivindicaciones satisfacen los requisitos del Artículo 33(3) PCT.

3. Aplicabilidad industrial (Artículo 33(4) PCT)

Se reconoce aplicabilidad industrial para las reivindicaciones 1-8 y 10-15.

Respecto al Punto VI

Los documentos D1, D2, D4 y D5 fueron publicados después de la fecha de prioridad de la presente solicitud pero an-

9/18

tes de la fecha de la solicitud internacional de esta. En el caso de prioridad inválida de la presente solicitud, entonces se consideraría el contenido de ellos como perteneciente al estado de la técnica. Al iniciarse la fase regional europea se recurrirá al contenido de los mencionados documentos para la evaluación de la novedad, incluso en el caso de prioridad válida.

Respecto al Punto VII

En contradicción con los requisitos de la Norma 5.1(a)(ii) PCT, en la descripción no se hace referencia al estado de la técnica relevante revelado en el documento D3 ni tampoco se hace referencia a dicho documento.