

ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
ABOGADOS
Calle 84 A No. 7A - 09
A.A. 8349
Bogotá, D.C., COLOMBIA

470
1161

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Señor

Rad: 05-110118-00002-0000 Fec: 2008-04-28 14:48:38
Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTENII Evt 379 FASENACIONALI
Art 444 RESPUESTA EN FASE Evt 12

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 05.110.118

Solicitud de Patente de Invención Fase Nacional para: "COMPUEST
PENTACICLICO HETEROAROMATICO Y USO MEDICIONAL DEL MISMO".

Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.

RESPUESTA AL EXAMEN DE FORMA

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, en atención a su oficio No. 2651 notificado el 3 de Marzo de 2006 y estando dentro del término concedido, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

Establece el funcionario examinador lo siguiente:

"Si fuere el caso, el solicitante debe adjuntar la traducción de los anexos del reporte del examen preliminar internacional (Art.36.2.b) del tratado del PCT.

Con el objeto de atender a la anterior observación, me permito presentar la copia del examen preliminar internacional en ingles junto con su traducción simple al castellano. La traducción de los anexos se presentó al momento de presentar la solicitud en fase nacional que corresponden como se indica en el examen preliminar a las hojas de las reivindicaciones que fueron modificadas y que son la base de dicho examen.

Cumplido así con lo dispuesto, atentamente solicito a Ud. se continúe con el trámite correspondiente a esta solicitud de Patente de Invención.

4471
1162

Del Señor Jefe,

Margarita Castellanos Abondano
Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No.70819 del C. Sup. de la Judicatura.
Calle 94 A No. 7 A - 09 - Bogotá
Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 80

Bogotá,
Patentes/80/8016-fnpcl/presentacionempresal/8016

28 ABR. 2006

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2004/005119



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 09636	FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/IPRA/416
International application No. PCT/JP2004/005119	International filing date (day/month/year) 09 April 2004 (09.04.2004)	Priority date (day/month/year) 09 April 2003 (09.04.2003)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07D 263/32, 417/14, 333/20, 413/12, 417/06, 409/12, 333/38, 333/16, 333/18, 271/22, 271/28, 417/12, A61K 31/421, 31/4439, 31/4725, 31/538, 31/497, 31/4184, 31/427, 31/428, 31/381, 31/403, 31/4153, 31/423, 43/00, A61P 43/00, 3/10, 3/06, 3/04		
Applicant JAPAN TOBACCO INC.		

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 6 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 21 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 authorized 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 801 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 28 October 2004 (28.10.2004)	Date of completion of this report 21 February 2005 (21.02.2005)
Name and mailing address of the IPEA/IP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

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

04/05/2006 03:47 [W TX/RX 88521] 002

APR 3
1164

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 language of a translation furnished for the purpose of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
 - ☐ international preliminary examination (under Rules 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 annexed to this report):

- ☐ The international application as originally filed/furnished
- ☒ the description:
pages _____ 1-424 _____, as originally filed/furnished
pages* _____ received by this Authority on _____
pages* _____ received by this Authority on _____
- ☒ the claims:
pages _____ 3-113 _____, as originally filed/furnished
pages* _____ 1, 2 _____, as amended (together with any statement) under Article 19
pages* _____ received by this Authority on _____
pages* _____ received by this Authority on _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed/furnished
pages* _____ received by this Authority on _____
pages* _____ 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, some or all of these sheets may be marked "superseded."

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP04/005119

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

The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

☐ the entire international application.

☒ claims Nos. 107-113

because:

☐ the said international application, or the said claims Nos. _____ relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):

☐ the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos. _____ are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):

☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.

☒ no international search report has been established for said claims Nos. 107-113.

☐ the nucleotide and/or amino acid sequence listing does not comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions in that:

the written form

☐ has not been furnished

☐ does not comply with the standard

the computer readable form

☐ has not been furnished

☐ does not comply with the standard

☐ the tables related to the nucleotide and/or amino acid sequence listing, if in computer readable form only, do not comply with the technical requirements provided for in Annex C-61c of the Administrative Instructions.

☐ see Supplemental Box for further details.

Form PCT/IPEA/409 (Box No. III) (January 2004)

04/05/2006 MIE 03:47 [# TX/RX 8852] 004

Box No. V Reasoned 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	1-106	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-106	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-106	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Document 1: JP, 2003-511416, A

Document 2: WO, 02-083656, A2

Document 3: JP, 2002-114768, A

Document 4: JP, 2002-514633, A

Claims 1-106

Document 1 (paragraph [0304]) and document 2 (19.4 in Example 19) describe compounds similar to those represented by the general formula [I] of the present application; however, the described compounds do not have the end allyl group substituted, and, because they are intermediates in reaction, the said document does not contain any description of their pharmaceutical effects such as PTP1B inhibition effect.

Documents 3 and 4 describe thiazole compounds or oxazole compounds that have a PTP1B inhibition effect; however, they do not describe or suggest the substituent group of the present application as a substituent group to bond to a thiazole structure or an oxazole structure.

Even with the descriptions in documents 1-4, a person skilled in the art could not have easily conceived of the compounds represented by the general formula [I] of the present application.

Accordingly, the subject matters of claims 1-106 of the present application appear to be novel and to involve an inventive step in view of documents 1-4.

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP04/005119

Box No. VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- I. The substituent groups represented by A-Z are not described in the texts of claims 1 and 2.
- II. Claims 1 and 2 include an enormous number of compounds. Only a small portion, however, of the claimed compounds are supported in the sense of PCT Article 6 by the specification and disclosed in the sense of PCT Article 5.

This International Preliminary Examination Report, therefore, only covers the portion supported by the specification and disclosed, i.e., such compounds with thiophen, thiazole or oxazole as five rings containing V and W.

Form PCT/ISA/409 (Box No. VIII) (January 2004)

04/05/2008 MIE 03:47 [# TX/RX 6952] 006

726
11677
8

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP04/005119

Supplemental Box

In case the space in any of the preceding boxes is not sufficient.
Continuation of IPC

Int. Cl⁷ A61P43/00, 3/10, 3/06, 3/04

7727
1168

TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES

PCT

INFORME DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(Capítulo II del Tratado de Cooperación de Patente)

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

Archivo de referencia del solicitante o del agente 9636	PARA ACCION POSTERIOR Ver Forma PCT/IPEA/416																									
Solicitud internacional No. PCT/JP2004/005119	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 9 de Abril de 2004 (09.04.2004)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 9 de Abril de 2003 (09.04.2003)																								
Clasificación Internacional de Patente (IPC) o Clasificación Nacional y IPC C07D 263/32, 417/14, 333/20, 413/12, 417/06, 409/12, 333/36, 333/16, 333/18, 277/22, 277/28, 417/12, A61K 31/421, 31/4439, 31/4725, 31/538, 31/497, 31/4184, 31/427, 31/428, 31/381, 31/405, 31/4155, 31/423, 45/00, A61P 43/00, 3/10, 3/06, 3/04																										
Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.																										
1 Este informe de examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad Examinadora Preliminar Internacional de acuerdo con el Artículo 35 y se transmite al solicitante de acuerdo con el Artículo 36. 2 Este INFORME consiste en un total de <u>8</u> hojas, incluyendo esta carátula. 3 Este reporte también está acompañado por ANEXOS que comprenden: a ☒ (Se envía al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de <u>21</u> hojas, como sigue: ☒ hojas de descripción, reivindicaciones y/o dibujos que han sido modificándose y son la base de este informe y/o hojas que contienen rectificaciones hechas ante esta Autoridad (ver Regla 70.16 y Sección 807 de las Instrucciones Administrativas) ☐ hojas que reemplazarán hojas anteriores, pero que esta Autoridad considera que contiene modificaciones que van más allá de lo revelado en la solicitud internacional tal como fue presentada, como se indica en el numeral 4 del cuadro No. I y del cuadro suplementario. b ☐ (enviados solamente a la Oficina Internacional) un total de (Indique el tipo y el número del portador(es) electrónico(s)) _____, contiene la lista de secuencias y/o tablas relacionadas, solamente en formato de lectura en computador, como se indica en el cuadro suplementario relacionado con la lista de secuencias (ver sección 802 de las instrucciones administrativas)																										
4 Este informe contiene indicaciones relacionadas con los siguientes ítems: <table border="0"> <tr> <td>☒</td> <td>Cuadro No. I</td> <td>Base del informe</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Cuadro No. II</td> <td>Prioridad</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Cuadro No. III</td> <td>No establecimiento de opinión con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Cuadro No. IV</td> <td>Carencia de unidad de la invención</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Cuadro No. V</td> <td>Declaración razonada según artículo 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citas y explicaciones que apoyan tal declaración</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Cuadro No. VI</td> <td>Ciertos documentos citados</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Cuadro No. VII</td> <td>Ciertos defectos en la solicitud internacional</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Cuadro No. VIII</td> <td>Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional</td> </tr> </table>			☒	Cuadro No. I	Base del informe	☐	Cuadro No. II	Prioridad	☒	Cuadro No. III	No establecimiento de opinión con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial	☐	Cuadro No. IV	Carencia de unidad de la invención	☒	Cuadro No. V	Declaración razonada según artículo 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citas y explicaciones que apoyan tal declaración	☐	Cuadro No. VI	Ciertos documentos citados	☐	Cuadro No. VII	Ciertos defectos en la solicitud internacional	☒	Cuadro No. VIII	Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional
☒	Cuadro No. I	Base del informe																								
☐	Cuadro No. II	Prioridad																								
☒	Cuadro No. III	No establecimiento de opinión con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial																								
☐	Cuadro No. IV	Carencia de unidad de la invención																								
☒	Cuadro No. V	Declaración razonada según artículo 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citas y explicaciones que apoyan tal declaración																								
☐	Cuadro No. VI	Ciertos documentos citados																								
☐	Cuadro No. VII	Ciertos defectos en la solicitud internacional																								
☒	Cuadro No. VIII	Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional																								
Fecha de presentación de la solicitud de examen 28 de Octubre de 2004 (28.10.2004)	Fecha de completamiento de este informe 21 de Febrero de 2005 (21.02.2005)																									
Nombre y dirección de correo del IPEA/JP	Funcionario autorizado																									
Fax No.:	Telefono No.																									

2139
1170

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
PCT/JP2004/005119

Cuadro No. I Base del Informe

- 1 Con relación al idioma, todos los elementos antes marcados se pusieron a disposición y se suministraron a esta autoridad en el idioma en el que se presentó la solicitud internacional, a menos que se indique de otra forma en este punto.
Estos elementos se pusieron a disposición o se suministraron a esta autoridad en el siguiente idioma _____, el cual es el idioma de la traducción am paraho propósito de:
- ☐ búsqueda internacional (bajo las Reglas 12.3 y 23.1(b)).
 - ☐ publicación de la solicitud internacional (bajo la Regla 12.4).
 - ☐ examen preliminar internacional (bajo las Reglas 55.2 y/o 55.3)
- 2 Con relación a los elementos de la solicitud internacional dicho reporte se basa en (Las hojas de reemplazo que se han suministrado a la Oficina de Recepción en respuesta a una invitación según el artículo 14, se denominan en este informe como "presentadas originalmente" y no se anexan a este informe):

Descripción, páginas

1 - 424 como se presentaron originalmente

Reivindicaciones, páginas

3 - 113 como se presentaron originalmente
1 - 2 como se modificaron (junto con cualquier afirmación) de acuerdo con el Artículo 19

Dibujos, Hojas

como se presentaron originalmente

☐ la lista de secuencia y/o cualquiera relacionada con la(s) tabla(s) - ver Cuadro Suplementario Relacionado con la Lista de la Secuencias

3 ☐ Las modificaciones han dado como resultado la cancelación de:

- ☐ la descripción, páginas _____.
- ☐ las reivindicaciones, Nos. _____.
- ☐ los dibujos, hojas/fig. _____.
- ☐ la lista de secuencias _____.
- ☐ cualquier tabla(s) relacionada con la lista de secuencias _____.

4 ☐ Este informe ha sido establecido como si (parte de) las modificaciones no han sido hechas, ya que se consideran que han ido más allá de lo revelado que fue presentado, como se indica en la casilla suplementaria (Regla 70.2 (c)).

- ☐ la descripción, páginas _____.
- ☐ las reivindicaciones, Nos. _____.
- ☐ los dibujos, hojas/fig. _____.
- ☐ la lista de secuencias _____.
- ☐ cualquier tabla(s) relacionada con la lista de secuencias _____.

* Si el numeral 4 aplica, algunas o todas las páginas pueden marcarse como "reemplazadas".

4400
1171

INF RME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
PCT/JP2004/005119

Cuadro No. III No establecimiento de opinión con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad Industrial:

1. El cuestionamiento sobre si la invención reivindicada parece ser novedosa, tener nivel inventivo (no ser obvio), o tener aplicabilidad industrial no han sido examinadas con respecto a:

...

☒ reivindicaciones Nos. 107 - 113

porque:

...

☒ no se estableció ningún informe de búsqueda internacional para dichas reivindicaciones Nos. 107 - 113

Cuadro No. V. Declaración razonada bajo el artículo 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación Industrial; citas y explicaciones que apoyan tal declaración.

1 Declaración		
Novedad (N)	Reivindicaciones 1-106	Si
	Reivindicaciones	No
nivel inventivo (IS)	Reivindicaciones 1-106	Si
	Reivindicaciones	No
Aplicación industrial (IA)	Reivindicaciones 1-106	Si
	Reivindicaciones	No
2 Citas y explicaciones (Regla 70.7)		
ver hoja separada		

2. Citaciones y explicaciones (Regla 70.7)

Documento 1: JP, 2003-511416, A
Documento 2: WO, 02-083656, A2
Documento 3: JP, 2002-114768, A
Documento 4: JP, 2002-514633, A

Reivindicaciones 1-106

El documento 1 (párrafo [0304]) y el documento 2 (19.4 en el ejemplo 19) describe compuestos similares a los representados por la fórmula general [I] de la presente solicitud; sin embargo, los compuestos descritos no contienen el grupo alilo terminal sustituido, y, porque estos son intermediarios en la reacción, dichos documentos no contienen ninguna descripción de sus efectos farmacéuticos tales como el efecto de inhibición PTP1B.

Los documentos 3 y 4 describen compuestos tiazol o compuestos oxazol que tienen un efecto de inhibición PTP1B; sin embargo, estos documentos no describen ni sugieren el grupo sustituyente de la presente solicitud como un grupo sustituyente del enlace de la estructura tiazol o de la estructura oxazol.

Aún con la descripción de los documentos 1-4, una persona experta en el arte no hubiera fácilmente llegado a los compuestos representados por la fórmula general [I] de la presente invención.

De acuerdo con lo anterior, el contenido de las reivindicaciones 1-106 de la presente solicitud parece que involucran novedad y nivel inventivo en vista de los documentos 1 a 4.

Cuadro No. VIII. Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional

Se hacen las siguientes observaciones sobre la claridad de las reivindicaciones, descripción, y dibujos o sobre el cuestionamiento de si las reivindicaciones están totalmente sustentadas por la descripción:

- I. No se describe en las reivindicaciones 1 y 2 los grupos sustituyentes representados por A-Z.
- II. Las reivindicaciones 1 y 2 incluyen un número enorme de compuestos. Sin embargo, solamente se sustenta por la descripción una pequeña parte, de los compuestos reivindicados de conformidad con el artículo 6 del PCT y revelados conforme al artículo 5 del PCT.

Por lo tanto, el examen preliminar internacional, solamente cubre la parte sustentada y revelada por la especificación, es decir, tales compuestos con tiofeno, tiazol o oxazole como cinco anillos que contienen V y W.

Cuadro suplementario

En caso de que espacio en alguno de los anteriores cuadros no es suficiente.

Continuación de la IPC

Int. Cl⁷ A61P43/00, 3/10, 3/06, 3/04

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 1182

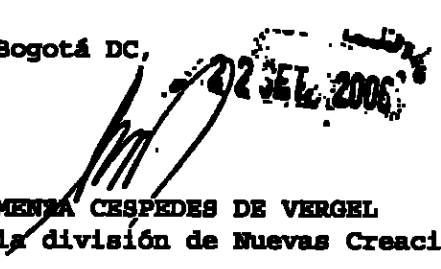
2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
Apoderado(a) y/o Representante de
JAPAN TOBACCO INC

REFERENCIA	Radicación No.	05 110118
	Solicitud internacional	JP2004/005119
	Fecha inicio fase nacional	09/11/2005
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	1316
	Folios	1

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 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,


ALIX CARMEN CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

adpa10