

259
280

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 05-129970- -00001-0000
Fec: 2006-08-02 10:54:10 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEYII
Evr: 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 27

Ref.: Expediente N°. 05-129.970

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "DERIVADOS DE NICOTINAMIDA UTILES
COMO INHIBIDORES DE PDE4"

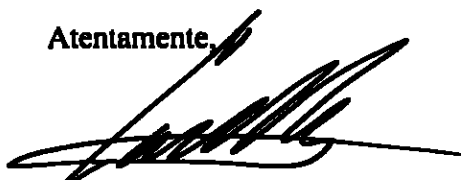
Solicitante: PFIZER INC.

RESPUESTA AL OFICIO N°. 4299 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 148, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2006,
(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 proferido 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 adjuntar copia del Examen Preliminar Internacional de la presente solicitud, junto con su correspondiente traducción.
2. En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, el documento de cesión debidamente legalizado, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26- k de la Decisión 486.

Atentamente,



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

Anexo: IPER junto con su correspondiente traducción
Documento de Cesión

PATENT COOPERATION TREATY

20-2
28/

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:

WOOD, David, J.
Pfizer Research and Development
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
GRANDE BRETAGNE

EU
PATENT DEPARTMENT

12 MAY 2006

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
REPORT ON PATENTABILITY

(PCT Rule 71.1)

Date of mailing
(day/month/year)

10.05.2006

Applicant's or agent's file reference
PC25908A

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.
PCT/IB2004/002367

International filing date (day/month/year)
13.07.2004

Priority date (day/month/year)
25.07.2003

Applicant
PFIZER LIMITED

1. The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary report on patentability and its annexes, if any, established on the international application.
2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.
4. REMINDER

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices) (Article 39(1)) (see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/801).

Where a translation of the International application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary report on patentability. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The applicant's attention is drawn to Article 33(5), which provides that the criteria of novelty, inventive step and industrial applicability described in Article 33(2) to (4) merely serve the purposes of international preliminary examination and that "any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable or not" (see also Article 27(5)). Such additional criteria may relate, for example, to exemptions from patentability, requirements for enabling disclosure, clarity and support for the claims.

FILING	☒
DEBIT NOTE	☐
RENEWALS	☐
RECORDABLE	☐

Name and mailing address of the international preliminary examining authority:



European Patent Office
D-80299 Munich
Tel. +49 89 2339 - 0 Tx: 523856 apmu d
Fax: +49 89 2339 - 4485

Authorized Officer

Ulrich, J

Tel. +49 89 2339-8045



PATENT COOPERATION TREATY

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 PC25908A		FOR FURTHER ACTION		See Form PCT/PEAA16
International application No. PCT/IB2004/002367		International filing date (day/month/year) 13.07.2004	Priority date (day/month/year) 25.07.2003	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC INV. C07D409/12 A61P11/00 A61P37/00 A61K31/4436 C07D408/14 C07D471/04 C07D417/14 C07D413/14				
Applicant PFIZER LIMITED				
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 38. 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 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 807 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 electronic 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 09.06.2004		Date of completion of this report 10.05.2006		
Name and mailing address of the international preliminary examining authority:  European Patent Office D-80289 Munich Tel. +49 89 2369 - 0 Tx: 523656 apmu d Fax: +49 89 2369 - 4466		Authorized officer: Boama, P Telephone No. +49 89 2369- 		

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**

International application No.
PCT/IB2004/002387

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 (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 56.3)
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)*:

Description, Pages

1-137 as originally filed

Claims, Numbers

1-28 as originally filed

- ☐ 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(c)).
- ☐ 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/IB2004/002367

263

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

1. 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. 18,19 with respect to IA

because:

- ☒ the said international application, or the said claims Nos. 18,19 relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):

see separate sheet

- ☐ 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 the said claims Nos.
- ☐ 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-bis of the Administrative Instructions.
- ☐ See separate sheet for further details

269
2003

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**

International application No.
PCT/IB2004/002367

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)	Yes: Claims	1-24,26-28
	No: Claims	25
Inventive step (IS)	Yes: Claims	1-24,26-28
	No: Claims	25
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	1-17,20-28
	No: Claims	

2. Citations and explanations (Rule 70.7):

see separate sheet

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:

see separate sheet

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
REPORT ON PATENTABILITY
(SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/IB2004/002367

Re Item III

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

Claims 18 and 19 relate to subject-matter considered by this Authority to be covered by the provisions of Rule 67.1(iv) PCT. Consequently, no opinion will be formulated with respect to the industrial applicability of the subject-matter of these claims (Article 34(4)(a)(I) PCT).

Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Reference is made to the following documents:

D1: WO 01/57036 A (MARFAT ANTHONY ;PFIZER PROD INC (US); CHAMBER ROBERT JAMES (US)) 9 August 2001 (2001-08-09)

D2: DATABASE CHEMCATS Chemical Abstracts Service, Columbus, Ohio, USA; XP002253965

Novelty and inventive step

The present application does not satisfy the criterion set forth in Article 33(2) PCT because the subject-matter of claim 25 is not new in respect of the prior art as defined in the regulations (Rule 64(1)-(3) PCT):

D2 discloses already a compound of the present formula (IX).

Therefore D2 destroys the novelty and consequently also the inventiveness of claim 25.

The document D1 is regarded as being the closest prior art to the subject-matter of claims 1-24 and 26-28, and has been acknowledged in the description. D1 also describes nicotinamide derivatives useful as PDE4 inhibitors.

The present compounds differ structurally very much from the ones of this known document D1 (eg a benzofused-heterocycli moiety in D1 in stead of the tetrahydro-thiopyran-4-yl moiety of the present invention) and are therefore novel.

The intermediates according to claims 23, 24, 26, and 27 were not found in the available prior art documents. Therefore novelty is recognised for these intermediates.

The subject-matter of claims 1-24, 26-28 (compounds, their pharmaceutical use, processes for their preparation, and intermediates) is consequently new (Article 33(2)

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
REPORT ON PATENTABILITY
(SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/IB2004/002367

PCT).

The problem to be solved by the present invention may be regarded as the provision of further compounds which can be used as PDE4 inhibitors.

The solution to this problem proposed in the present claims is considered as involving an inventive step (Article 33(3) PCT) for the following reasons:

From the prior art documents there were no incentives for replacing a benzofused-heterocyclyl moiety as known from D1 by the tetrahydro-thiopyran-4-yl moiety of the present invention. Moreover the present moiety R² has a specific meaning unknown from the available prior art documents.

The intermediates of claims 23, 24, 26, and 27 contribute to the structural differentiation of the end-products over the state of the art D1 and D2 and an inventive step can be recognised for these claims as well.

Industrial applicability

The present compounds are useful as PDE4 inhibitors.

For the assessment of the present claims 18 and 19 on the question whether they are industrially applicable, no unified criteria exist in the PCT Contracting States. The patentability can also be dependent upon the formulation of the claims. The EPO, for example, does not recognize as industrially applicable the subject-matter of claims to the use of a compound in medical treatment, but may allow, however, claims to a known compound for first use in medical treatment and the use of such a compound for the manufacture of a medicament for a new medical treatment.

Re Item VIII

Certain observations on the International application

Claim 10 contain references to the examples in the description. According to Rule 6.2(a) PCT, claims should not contain such references except where absolutely necessary, which is not the case here.

Claim 11 comprises all the features of claim 1 and is therefore not appropriately formulated as a claim dependent on the latter (Rule 6.4 PCT).

267

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
PCT
NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL REPORTE DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL
(PCT Regla 71.1)
De: AUTORIDAD DE REVISION PRELIMINAR INTERNACIONAL

Para:
WOOD, David J.
Pfizer Global Research and Development
Ramsgate Road
Sandwich,
Kent CT13 9NJ
Gran Bretaña

Sello de de la Oficina de Patentes Europea Pharma 12 de mayo de 2006

Fecha de expedición: 10.05.2006
Referencia del expediente del solicitante o mandatario: PC25908A
Solicitud Internacional No.: PCT/IB2004/002367
Fecha de presentación internacional: 13.07.2004
Fecha de prioridad: 25.07.2003
Solicitante: PFIZER LIMITED.

1. Se notifica al solicitante que la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional ha emitido el informe de examen preliminar internacional para la solicitud internacional y se lo transmite adjunto, acompañado, si procede, de sus anexos.
2. Se transmite una copia del presente informe y, si procede, de sus anexos, a la Oficina Internacional para comunicación a todas las Oficinas elegidas.
3. Si alguna Oficina elegida lo exige, la Oficina Internacional realizará una traducción en inglés del informe (con exclusión de sus anexos) y la transmitirá a las Oficinas interesadas.

4. RECORDATORIO

Para iniciar la fase nacional ante cada Oficina elegida, el solicitante debe cumplir ciertos actos (presentación de la traducción y pago de las tasas nacionales) en el plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (o más tarde por lo que respecta a ciertas oficinas) (Artículo 39.1) (véase también el recordatorio enviado por la Oficina Internacional en el formulario PCT/IB/301).

Cuando deba entregarse una traducción de la solicitud internacional o una oficina elegida, se incluirá la traducción de cualquier anexo de

informe de Examen Preliminar Internacional. Corresponde al solicitante preparar la traducción en cuestión y entregarla directamente a cada Oficina elegida interesada

Para más amplios detalles en lo relativo a los plazos aplicables y las exigencias de las oficinas elegidas, véase el Volumen II de la guía del solicitante PCT.

Se llama la atención del solicitante sobre el Artículo 33(5) que prevé que los criterios de novedad, actividad inventiva y de aplicación industrial definidos en el Artículo 33(2) a (4) sólo servirán a los efectos del examen preliminar internacional, y que "todo Estado contratante puede aplicar criterios adicionales o diferentes al objeto de decidir, en ese Estado, si la invención es patentable o no" (véase también el Artículo 27(5)). Tales criterios adicionales pueden afectar, por ejemplo, a las excepciones de patentabilidad, requisitos específicos relativos a la divulgación, la claridad de las reivindicaciones.

Nombre y dirección postal de la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional:

Oficina de Patentes Europea

D-80298 - Munich

Tel: +49-89 2399 - 0, Tx: 523656 epmu d

Fax: +49-89 2399 - 4465.

Funcionario Autorizado: Ullrich, J

Tel: + 49 89 2399-8048

269
268

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
PCT
INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
(Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)
(PCT Artículo 36 y Regla 70)

Referencia del expediente del solicitante o mandatario: PC25908A
Solicitud Internacional No.: PCT/IB2004/002367
Fecha de presentación internacional: 13.07.2004
Fecha de prioridad: 25.07.2003
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o la vez clasificación nacional e IPC: INV. C07D 409/12, A61P 11/00, A61P 37/00, A61K 31/4436, C07D 409/14, C07D 471/04, C07D 417/14, C07D 413/14
Solicitante: PFIZER LIMITED.

1. El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administración encargada del examen preliminar internacional según el Artículo 35 y se transmite al solicitante conforme el Artículo 36.

2. Este INFORME consta de un total de 6 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 Reglamento I y en el Recuadro Suplementario.

b. ☐ (remitido únicamente a la Oficina Internacional) un total de (indicar tipo y soporte(s) electrónico(s)) , que contienen una lista de secuencias y/o tabla(s) relativa(s), solo en formato legible por ordenador, como se indica en el Recuadro Suplementario relativo a Listas de Secuencias (ver Instrucción Administrativa 802).

27012
26

4. El presente informe contiene indicaciones relativas a los siguientes puntos:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|
| ☒ | Recuadro I | Base de este informe |
| ☐ | Recuadro II | Prioridad |
| ☒ | Recuadro III | Ninguna 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 radicación de la demanda: 09.08.2004
Fecha de elaboración de este reporte: 10.05.2006

Nombre y dirección postal de la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional:
Oficina de Patentes Europea
D-80298 – Munich
Tel: +49-89 2399 - 0, Tx: 523656 epmu d
Fax: +49-89 2399 – 4465.

Funcionario Autorizado: Bosma, P
Tel: + 49 89 2399-

21 2A

☐ 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)

Descripción, Páginas

Reivindicaciones, Números

☐ una lista de secuencias y/o tabla(s) relativa(s) - ver Recuadro Suplementario relativo a Listas de Secuencias

☐ la descripción, páginas
☐ las reivindicaciones, Nos.
☐ los dibujos, hojas/fig.
☐ la lista de secuencias (especificar):
☐ tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias (especificar):

☐ la descripción, páginas

02-14
JH

- ☐ las reivindicaciones, Nos.
- ☐ los dibujos, hojas/fig.
- ☐ la lista de secuencias (especificar):
- ☐ tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias (especificar):

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

Recuadro No. III. Ninguna formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial

1. Las preguntas con respecto a si el invento reivindicado parece ser novedoso, implica una actividad inventiva (no ser evidente), o ser susceptible de aplicación industrial, por lo que respecta.

- ☐ al conjunto de la solicitud internacional,
- ☒ a las reivindicaciones Nos. 18, 19 con relación a la aplicación industrial

debido a que:

- ☒ la solicitud internacional, o las reivindicaciones Nos. 18, 19 en cuestión se refieren al objeto, respecto del cual no requiere examen preliminar internacional (especifique):

ver hoja separada

- ☐ a descripción, reivindicaciones, o los dibujos (indíquese cuales a continuación) o tales reivindicaciones Nos. en cuestión no son claras, de manera que no es posible formular una opinión significativa (especifique):
- ☐ las reivindicaciones, o las reivindicaciones Nos. en cuestión no son claras, de manera que no es posible formular una opinión significativa.
- ☐ no se ha emitido informe de búsqueda internacional para dichas reivindicaciones Nos.
- ☐ la lista de de secuencias nucleótidas y/o de aminoácidos no cumplen la norma estándar prevista en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas por que:

La lista en papel

☐ no se presentó

☐ no cumple con la norma estándar

La lista en formato legible por ordenador

273.75
2/12

- ☐ no se presentó
- ☐ no cumple con la norma estándar
- ☐ las tablas relativas a las listas de secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos, si únicamente se han presentado en formato legible por ordenador, no cumplen con los requisitos técnicos previstos en el Anexo C-bis de las Instrucciones Administrativas.
- ☐ Ver recuadro suplementario para más detalles.

Recuadro No. 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 1-24, 26-28 No: Reivindicaciones 25
Nivel Inventivo (NI)	Si: Reivindicaciones 1-24, 26-28 No: Reivindicaciones 25
Aplicación Industrial (AI)	Si: Reivindicaciones 1-17, 20-28 No: Reivindicaciones

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

ver hoja separada.

Recuadro No. VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional.

Se formulan las observaciones siguientes sobre la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos o sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción:

ver hoja adjunta

274 15
283

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL – HOJA ANEXA
Solicitud Internacional No. PCT/IB2004/002367

Ítem III

No formulación de concepto con respecto a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

Las reivindicaciones 18 y 19 se relacionan con materia considerada por esta Autoridad cubierta por las provisiones establecidas en la Regla 67.1(iv) del PCT. De manera que no se formulará concepto alguno con respecto a la aplicación industrial de la materia encontrada en estas reivindicaciones (Artículo 34(4)(a)(I) del PCT).

Ítem V

Declaración razonada bajo la Regla 66.2(a)(ii) con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; citas y explicaciones soportando dicha declaración

Se hace referencia a los siguientes documentos:

D1: WO 01/57036 A (MARFAT ANTHONY; PFIZER PROD INC (US); CHAMBER ROBERT JAMES (US)) 9 de agosto de 2001

D2: DATABASE CHEMCATS Chemical Abstracts Service, Columbus, Ohio, USA; XP002253965

Novedad y Nivel Inventivo

La presente solicitud no satisface los criterios establecidos en el Artículo 33(2) del PCT puesto que la materia de la reivindicación 25 no es novedosa con respecto al estado de la técnica anterior según se define en la reglamentación (Regla 64(1)-(3) del PCT): D2 ya había divulgado un compuesto de la presente fórmula (IX). Por lo tanto, D2 desvirtúa la novedad y de manera consecuente, también la altura inventiva de la reivindicación 25.

El antecedente D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la materia de las reivindicaciones 1- 24 y 26- 28, y se ha reconocido en la descripción. D1 también describe derivados de nicotinamida útiles como inhibidores de la PDE4. Los presentes compuestos difieren mucho estructuralmente de aquellos de este antecedente conocido D1 (por ejemplo, una fracción de heterociclilo benzo- fusionado en D1 en vez de la fracción de tetrahidro- tiopiran- 4- ilo de la presente solicitud) y por lo tanto son novedosas.

Los intermedios según las reivindicaciones 23, 24, 26 y 27 no fueron encontrados en los documentos disponibles del estado de la técnica anterior. Por lo tanto, se reconoce la novedad para estos compuestos intermedios.

Por ende, la materia de las reivindicaciones 1- 24, 26- 28 (compuestos, su uso farmacéutico, procesos para su preparación, e intermedios) es novedosa (Artículo 33(2) del PCT).

El problema a ser resuelto por el presente invento puede considerarse como el de proporcionar compuestos adicionales que puedan ser usados como inhibidores de la PDE4.

275-17
274

Se considera que la solución al problema propuesto en las presentes reivindicaciones tiene nivel inventivo (Artículo 33(3) del PCT) por las siguientes razones:

Según los antecedentes no hay incentivos para reemplazar una fracción de heterociclilo benzo- fusionada tal como se conoce a partir de D1 por la fracción de tetrahidro-tiopiran- 4- ilo de la presente solicitud. Adicionalmente, la presente fracción R² tiene un significado específico desconocido según los antecedentes disponibles del estado de la técnica anterior.

Los compuestos intermedios de las reivindicaciones 23, 24, 26 y 27 contribuyen a la diferenciación estructural de los productos finales sobre el estado de la técnica D1 y D2 y puede reconocerse el nivel inventivo para estas reivindicaciones también.

Aplicación industrial - Artículo 33(4) del PCT

Los presentes compuestos son útiles como inhibidores de la PDE4.

Para la evaluación de las presentes reivindicaciones 18 y 19 de si son industrialmente aplicables, no existen criterios unificados en los Estados pertenecientes al PCT. La patentabilidad también puede estar sujeta a la formulación de las reivindicaciones. La EPO, por ejemplo, no reconoce como industrialmente aplicable aquella materia de las reivindicaciones con respecto al uso de un compuesto en tratamiento médico, pero si permite, sin embargo, reivindicaciones sobre un compuesto conocido en su primer uso en tratamiento médico y el uso de tal compuesto en la manufactura de un medicamento para un nuevo tratamiento médico.

Ítem III

Ciertas observaciones sobre la solicitud Internacional

La reivindicación 10 contiene referencias a los ejemplos en la descripción detallada. Según la Regla 6.2(a) del PCT, las reivindicaciones do deben contener tales referencias excepto cuando sea absolutamente necesario, lo cual no es el caso aquí.

La reivindicación 11 comprende todas las características de la reivindicación 1 y por lo tanto no está adecuadamente redactada como reivindicación dependiente sobre la primera reivindicación (Regla 6.4 del PCT).

27/12/05
ZRS

PC25908A

C -1

CESION

Por contraprestación valiosa pagada a nosotros por **PFIZER LIMITED.**, sociedad constituida en virtud de las leyes del **Inglaterra** cuya dirección postal completa es **Ramsgate Road, Sándwich, Kent CT13 9NJ, Reino Unido**, por el presente vendemos y traspasamos a la citada **PFIZER LIMITED**, todo nuestro derecho, título e interés en y sobre nuestro invento de una nueva y útil mejora en **COMPUESTOS** en cuanto respecta a la República de Colombia, tal como se indica y describe plenamente en la especificación y por el presente autorizamos y solicitamos al Comisionado de Patentes de Colombia expedir dicha patente a nombre de la citada **PFIZER LIMITED**, de conformidad con esta Cesión.

En fe de lo cual, firmo de mi puño y letra,

(Fdo) Christopher Gordon BARBER.

Sandwich Kent, England 22-diciembre-2005 Christopher Gordon
BARBER

(Fdo) Mark Edward BUNNAGE.

Sandwich Kent, England 22-diciembre- 2005 Mark Edward BUNNAGE

(Fdo) John Wilson HARVEY.

Sandwich Kent, England 22-diciembre- 2005 John Wilson HARVEY

(Fdo) John Paul Mathias.

Sandwich Kent, England 22-diciembre- 2005 John Paul MATHIAS

277-19
10/06

Por el presente certifico que este es el documento original.

(Fdo) Sami Swadek 02/Feb/06

Suscrito y jurado ante mí, el 02 de febrero de 2006.

(Fdo.) ALBERT L. THEMES, Notario Público de Washington Distrito Capital,
cuyo cargo vence el 14 de junio de 2009, según consta en su
correspondiente sello notarial.

(Sello Oficial)

27B-29
CH

AP STILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Distrito de Columbia
Estados Unidos de América
2. El presente documento público fue firmado por: Albert L. Themes.
3. Que actuó en su calidad de Notario Público del Distrito de Columbia
4. Lleva el sello Albert L. Themes, en su calidad de Notario Público del Distrito de Columbia.
SE CERTIFICÓ
5. En Washington D.C.
6. El 3 de febrero de 2006
7. Por parte del Secretario del Distrito de Columbia.
8. Bajo el Número 151923
9. Aparece el sello del Distrito de Columbia
10. Firmado por Patricia Elwood

21
270
279

CESION

Por contraprestación onerosa recibida por nosotros de **PFIZER INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de **Delaware, Estados Unidos de América** cuya dirección postal completa es, **235 East 42nd Street, NewYork, New Cork 10017, Estados Unidos de América**, por el presente vendemos y cedemos a la mencionada **PFIZER INC**, todo nuestro derecho, título e Interés en nuestro invento para una nueva y útil mejora en **COMPUESTOS**, en cuanto respecta a la República de Colombia, tan ampliamente como se describe plenamente en la especificación, y por el presente autorizamos y solicitamos al Comisionado de Patentes de Colombia que expida dicha patente a nombre de la citada **PFIZER INC.**, de conformidad con esta Cesión.

En fe de lo cual firmamos este documento de nuestro puño y letra en **Sándwich, Kent, Inglaterra.**

PFIZER LIMITED

(Fdo.) **STEPHANE DROUIN**
Sandwich, Kent, Inglaterra. 22 de diciembre de 2005 **STEPHANE DROUIN, DIRECTOR EJECUTIVO DEPARTAMENTO DE PATENTES.**

22
289
20

Por el presente certifico que este es el documento original.

(Fdo) Sami Swadek 02/Feb/06

Suscrito y jurado ante mí, el 02 de febrero de 2006.

(Fdo.) ALBERT L. THEMES, Notario Público de Washington Distrito Capital,
cuyo cargo vence el 14 de junio de 2009, según consta en su
correspondiente sello notarial.

(Sello Oficial)

201 23
280

AP STILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Distrito de Columbia
Estados Unidos de América
2. El presente documento público fue firmado por: Albert L. Themes.
3. Que actuó en su calidad de Notario Público del Distrito de Columbia
4. Lleva el sello Albert L. Themes, en su calidad de Notario Público del Distrito de Columbia.
SE CERTIFICÓ
5. En Washington D.C.
6. El 03 de febrero de 2006
7. Por parte del Secretario del Distrito de Columbia.
8. Bajo el Número 151924
9. Aparece el sello del Distrito de Columbia
10. Firmado por Patricia Elwood



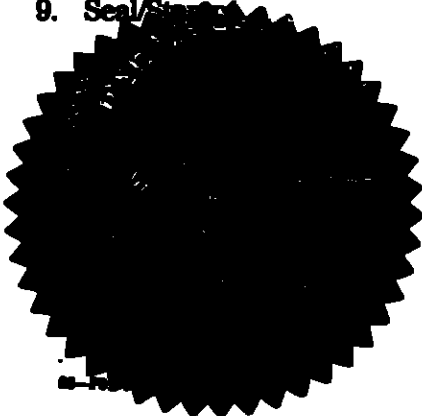
Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *District of Columbia*
United States of America
2. This public document has been signed by ALBERT L. THEMES
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE DISTRICT
OF COLUMBIA
4. bears the seal/stamp of ALBERT L. THEMES, NOTARY PUBLIC, D.C.

CERTIFIED

5. at Washington, D.C.
6. the 3RD day of FEBRUARY 2006
7. by Secretary of the District of Columbia
8. No. 151923
9. Seal/Stamp



10. Signature

Patricia Elwood
PATRICIA ELWOOD

ASSIGNMENT

For valuable consideration paid to me (us) by PFIZER LIMITED a corporation organized under the laws of England whose full post office address is Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom, I (we) do hereby sell and assign to the said PFIZER LIMITED, all my (our) right, title and interest in and to my (our) invention for a new and useful Improvement in COMPOUNDS so far as the Republic of Colombia is concerned, as fully set forth and described in the specification, and I (we) do hereby authorize and request the Commissioner of Patents of Colombia to issue said patent to the said PFIZER LIMITED in accordance with this assignment.

In witness whereof I (we) have hereunto set my (our) hand(s) this

Christopher Gordon Barber

Sandwich, Kent, England. 22 December 2005 - Christopher Gordon BARBER

Mark Edward Bunnage

Sandwich, Kent, England. 22 December 2005 - Mark Edward BUNNAGE

John Wilson Harvey

Sandwich, Kent, England. 22 December 2005 - John Wilson HARVEY

John Paul Mathias

Sandwich, Kent, England. 22 December 2005 - John Paul MATHIAS

SAMI SWANEK 2.2.06

Subscribed and sworn to before me, in my presence, this
2 day of Feb, 2006, a Notary Public
in and for the State of Oregon at OR
Albert L. Themes
Notary Public
My commission expires 6/14, 2009

ALBERT L. THEMES
NOTARY PUBLIC DISTRICT OF COLUMBIA
My Commission Expires June 14, 2009



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *District of Columbia*
United States of America

2. This public document has been signed by ALBERT L. THEMES

3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE DISTRICT
OF COLUMBIA

4. bears the seal/stamp of ALBERT L. THEMES, NOTARY PUBLIC, D.C.

CERTIFIED

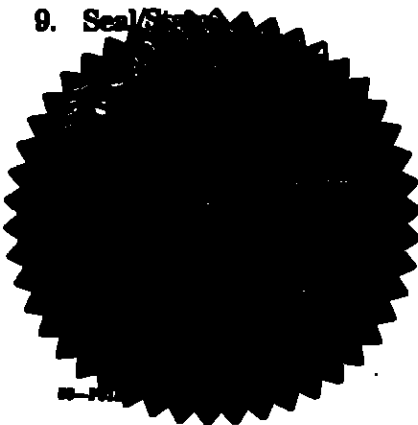
5. at Washington, D.C.

6. the 3RD day of FEBRUARY 2006

7. by Secretary of the District of Columbia

8. No. 151924

9. Seal/Stamp



10. Signature

Patricia Elwood
PATRICIA ELWOOD

ASSIGNMENT

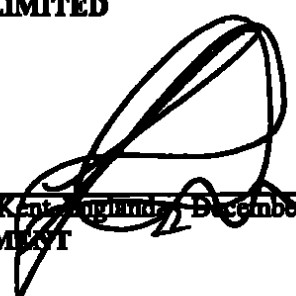
For valuable consideration paid to me (us) by PFIZER INC., a corporation organized under the laws of the State of Delaware, United States of America of 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America, I (we) do hereby sell and assign to the said PFIZER INC., all my (our) right, title and interest in and to my (our) invention for a new and useful Improvement in

COMPOUNDS

so far as the Republic of Colombia is concerned, as fully set forth and described in the specification, and I (we) do hereby authorize and request the Commissioner of Patents of Colombia to issue said patent to the said PFIZER INC. in accordance with this assignment.

In witness whereof I (we) have hereunto set my (our) hand(s) this

PFIZER LIMITED



Sandwich, Kent, England - December 2005 - STEPHANE DROUIN, DIRECTOR, EUROPEAN PATENTS
DEPARTMENT

SAMI SWANEK 2.2.06

Subscribed and sworn to before me, in my presence, this

2 day of Feb 2006, a Notary Public

In and for the Washington of DC

Albert L. Themes
Notary Public

My commission expires 6/14, 2009

ALBERT L. THEMES
NOTARY PUBLIC DISTRICT OF COLUMBIA
My Commission Expires June 14, 2009

B

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 385

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
PFIZER INC

REFERENCIA	Radicación No.	05 129970
	Solicitud internacional	IB2004/002367
	Fecha inicio fase nacional	25/02/2006
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	1468
	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,

09 OCT. 2006

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

adpa10