

G. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

143

57946

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-028514-00002-0000
Fec 2006-05-23 16:57:45 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEIYI
Eve 379 FASENACIONALI
Act 329 CTOINFORMACION **Folios: 12**

Re: Expediente No. 06 029514

Solicitud de patente PCT fase nacional

Solicitud internacional No. PCT/EP2004/010248

Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Yo, LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado en este negocio, manifiesto a usted que acompaño al presente memorial, para que sea agregado al expediente de la referencia, el Reporte del Examen Preliminar Internacional (Formas PCT/IB/373 y PCT/ISA/237) correspondiente a la solicitud internacional No. PCT/EP2004/010248, con su respectiva traducción al castellano.

En vista de lo anterior, atentamente solicito a usted 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

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 2003/0087	FOR FURTHER ACTION		See Item 4 below
International application No. PCT/EP2004/010248	International filing date (day/month/year) 14 September 2004 (14.09.2004)	Priority date (day/month/year) 27 September 2003 (27.09.2003)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant SANOFI-AVENTIS 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 6 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 27 March 2006 (27.03.2006)
	Authorized officer Agnes Wittmann-Regis Telephone No. +41 22 338 89 70

Form PCT/IB/373 (January 2004)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 12 JAN 2005

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA220

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

Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/010248

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
14.09.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
27.09.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C07D217/24, C07D217/28, A61K31/47, A61P19/10

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 66.1bis 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/ISA220 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/ISA220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - Glatzacher Str. 103
D-10588 Berlin
Tel. +49 30 25901-0
Fax: +49 30 25901-840

Bevollmächtigter Bediensteter

Hoepfner, W

Tel. +49 30 25901-357



146

Feld Nr. I 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 computerisierbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
☐ In der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerisierbarer 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:

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/010248

Feld Nr. 11 Priorität

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

- ☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43b/s.1 und 66.7(a)).
- ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43b/s.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. ☐ Es war nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu überprüfen, da der Internationalen Recherchenbehörde zum Zeitpunkt der Recherche keine Kopie des Prioritätsdokuments zur Verfügung stand (Regel 17.1). Dieser Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante Datum der beanspruchte Prioritätstag ist, erstellt.

- 4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:**

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.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 1-9
Nein: Ansprüche

Erfindertätigkeit Ja: Ansprüche 1-9
Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit Ja: Ansprüche: 1-9
Nein: Ansprüche:

- ## 2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Belblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

148

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

D1: WO 97/18194 A (BARTNIK ECKART ; HAASE BURKHARD (DE); HOECHST AG (DE); SCHUDOK MANFRED) 22. Mai 1997 (1997-05-22)

Neuheit

Die ältere von der Anmelderin eingereichte internationale Patentanmeldung WO97/18194 (D1) offenbart bereits eine Reihe bicyclischer MMP-Inhibitoren, von denen sich die bicyclischen Verbindungen des Anspruchs 1 jedoch dadurch unterscheiden, dass sie vollständig gesättigt sind und nur ein Stickstoffatom enthalten (vgl. Seite 1 Absatz 4; Seite 1, Formel (I); Seite 4, Partialstruktur (IX); Seite 17, Absatz 4 - Seite 18, Absatz 1).

Daher ist für den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 7-9 sowie der abhängigen Ansprüche 2-6 Neuheit anzuerkennen.

Erfinderische Tätigkeit

Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Gegenstand der neuen Ansprüche und D1 ist darin zu sehen, dass das bicyclische Kerngerüst der Verbindungen aus Anspruch 1 vollständig gesättigt ist.

In Abwesenheit von Beweismaterial für einen überraschenden technischen Effekt, der mit diesem Merkmal in Zusammenhang zu bringen wäre, kann die den neuen Ansprüchen zu Grunde liegende objektive Aufgabe jedoch lediglich gesehen werden in der Bereitstellung weiterer MMP-Inhibitoren, weiterer darauf basierender Medikamente sowie eines Verfahrens zu ihrer Herstellung.

Die Lösung dieser sehr allgemeinen Aufgabe bestand in der Bereitstellung von Verbindungen gemäß dem Anspruch 1.

Da diese Lösung dem Stand der Technik nicht entnommen werden konnte, muss für die neuen Ansprüche das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit anerkannt werden, auch in Abwesenheit eines technischen Effekts.

149

Gewerbliche Anwendbarkeit

Es besteht kein Zweifel, dass der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche 1-9 gewerblich anwendbar ist.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung

Die Ansprüche 1-5 werden nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, in ausreichendem Maße durch die Beschreibung gestützt, da ihr Umfang über den durch die Beispiele gerechtfertigten Umfang weit hinausgeht.

In diesen Beispielen werden durchgängig Verbindungen auf der Basis von Decahydroisochinolin beschrieben, so dass erhebliche Zweifel bestehen, ob die der Anmeldung zu Grunde liegende Aufgabe überhaupt über die gesamte Breite der vorgenannten Ansprüche lösbar ist.

Anspruch 8: Die Begriffe "wirksamer Gehalt", "pharmazeutisch geeignete und physiologisch verträgliche Trägerstoffe, Zusatzstoffe" sowie "andere Wirk- und Hilfsstoffe" sind unklar.

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

(PCT Regla 44bis)

150

Referencia del expediente del solicitante o del agente DEAV2003/0067	PARA CONTINUAR TRAMITACIÓN		Véase párrafo 4 inferior
Solicitud Internacional n° PCT/EP2004/010248	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 14 Septiembre 2004 (14.09.2004)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 27 Septiembre 2003 (27.09.2003)	
Clasificación internacional de patentes (8ª edición a menos que se indique una edición más antigua) Véase información relevante en form PCT/ISA/237			
Solicitante SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH			

1.	Este informe preliminar internacional (Capítulo I) está emitido por la Oficina Internacional ante la Autoridad Internacional de Búsqueda bajo la Regla 44 bis.1(a).		
2.	Este INFORME comprende un total de 6 hojas, incluida la presente hoja de portada. En las hojas adjuntas, cualquier referencia a la opinión escrita de la Autoridad Internacional de Búsqueda debe ser interpretada como una referencia al Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Capítulo I).		
3.	El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:		
	☒	Recuadro I	Base del informe
	☒	Recuadro II	Prioridad
	☐	Recuadro III	No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial
	☐	Recuadro IV	Falta de unidad de invención
	☒	Recuadro V	Declaración motivada según el Artículo 35(2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
	☐	Recuadro VI	Ciertos documentos citados
	☐	Recuadro VII	Defectos en la solicitud internacional
	☒	Recuadro VIII	Observaciones relativas a la solicitud internacional
4.	La Oficina Internacional comunicará este informe a las Oficinas designadas de acuerdo con las Reglas 44bis3(c) y 93bis.1, exceptuando cuando el solicitante haga una petición expresa bajo el Artículo 23(2), antes de finalizar los 30 meses desde la fecha de prioridad (Regla 44bis.2).		

	Fecha de expedición de este informe 27 Marzo 2006 (27.03.2006)
Oficina Internacional de la WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20, Suiza Telefax No. +41 22 740 14 35	Funcionario autorizado Agnes Wittmann-Regis Teléfono No. +41 22 338 89 70

PCT

Rec.: 12 Enero 2005

WIPO

PCT

Destinatario:

Véase formulario PCT/ISA/220

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN
ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA
INTERNACIONAL

(Regla 43bis.1 del PCT)

Fecha de expedición
(día/mes/año) véase PCT/ISA/210 (segunda hoja)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario
Véase formulario PCT/ISA/220

PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN
Véase punto 2 inferior

Solicitud Internacional nº
PCT/EP2004/010248

Fecha de presentación internacional (día/mes/año)
14.09.2004

Fecha de prioridad (día/mes/año)
27.09.2003

Clasificación Internacional de patentes (CIP) o a la vez clasificación nacional y CIP
C07D217/24, C07D217/26, A61K31/47, A61P19/10

Solicitante
AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH

1. La presente opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|
| ☒ | Recuadro I | Base de la opinión |
| ☒ | Recuadro II | Prioridad |
| ☐ | Recuadro III | No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial |
| ☐ | Recuadro IV | Falta de unidad de invención |
| ☒ | Recuadro V | Declaración motivada según la Regla 43bis.1 (a)(i) sobre la novedad, la actividad inventiva o 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 |

2. CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Si se hace una petición de examen preliminar internacional, esta opinión se considerará como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional ("IPEA"). Sin embargo, esto no es aplicable si el solicitante elige una Administración distinta a la IPEA, y la IPEA elegida haya notificado a la Oficina Internacional según lo previsto en la Regla 68.1bis(b) que las opiniones escritas de esta Administración encargada de la búsqueda internacional no serán consideradas como tales.

Si esta opinión es, como se indica más arriba, considerada como una opinión escrita de la IPEA, se invita al solicitante a que presente ante la IPEA una respuesta por escrito junto con modificaciones, en su caso, antes de la expiración del plazo de tres meses a contar desde la fecha de envío del formulario PCT/ISA/220 o antes de la expiración del plazo de 22 meses a contar desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Para otras opciones, consultar el formulario PCT/ISA/220.

3. Para más detalles, véanse las notas del formulario PCT/ISA/220.

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la
Búsqueda Internacional



Oficina Europea de Patentes – Gluckner Str. 103
D-10968 Berlín
Tél. +49 30 25901 - 0
Fax +49 30 25901 - 840

Funcionario autorizado

Hoepfner, W

Tel. +49 30 25901-337



Recuadro, N° I

Base de la opinión

1. Por lo que respecta al idioma, esta opinión se ha establecido sobre la base de la solicitud internacional en el idioma en el cual se depositó, salvo indicación en contra señalada a continuación.

- ☐ Esta opinión se ha establecido sobre la base de una traducción del idioma original al siguiente idioma _____, que es el idioma de una traducción proporcionada a los fines de búsqueda internacional (según las Reglas 12.3 y 23.1.b)).

2. En lo que se refiere a las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos divulgadas en la solicitud internacional y necesarias para la invención reivindicada, esta opinión se ha establecido sobre la base de:

a. Tipo de material:

- ☐ una lista de secuencias
☐ tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias

b. Formato del material:

- ☐ por escrito
☐ en soporte legible por ordenador

c. Fecha de presentación/entrega:

- ☐ contenido en la solicitud internacional tal y como se presentó
☐ presentado junto con la solicitud internacional en formato legible por ordenador
☐ presentado posteriormente a esta Administración a los fines de la búsqueda

3. Además, en caso de que se haya presentado más de una versión o copia de una lista de secuencias y/o tabla relacionada con ella, se ha entregado la declaración requerida de que la información contenida en las copias subsiguientes o adicionales es idéntica a la de la solicitud tal y como se presentó o no va más allá de lo presentado inicialmente.

Comentarios adicionales:

Recuadro N° II

Prioridad

1. ☒ El documento que figura a continuación no se ha entregado:

☒ copia de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Reglas 43bis.1 y 66.7 (a)).

☐ traducción de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Reglas 43bis.1 y 66.7 (b)).

En consecuencia, no se ha podido considerar la validez de la prioridad reivindicada. Sin embargo, se ha establecido esta opinión asumiendo que la fecha pertinente es la fecha de prioridad reivindicada.

2. ☐ Esta opinión se ha formulado como si no se hubiese reivindicado ninguna prioridad, debido a que no se ha considerado válida la reivindicación de prioridad (Reglas 43bis.1 y 64.1). En consecuencia, a los efectos de esta opinión, se considera como fecha pertinente la fecha de presentación internacional indicada más arriba.
3. ☐ No ha sido posible comprobar la validez de la reivindicación de prioridad dado que en el momento de la investigación la autoridad de búsqueda internacional no disponía de una copia del documento de prioridad (regla 17.1). Esta opinión fue redactada asumiendo que la fecha relevante para el examen es el día de prioridad reivindicada.
4. Observaciones adicionales, si proceden:

Recuadro N° V

Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)I) sobre la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración

Novedad	Sí:	Reivindicaciones	1-9
	No:	Reivindicaciones	
Actividad inventiva	Sí:	Reivindicaciones	1-9
	No:	Reivindicaciones	
Aplicabilidad industrial	Sí:	Reivindicaciones	1-9
	No:	Reivindicaciones	

2. Citas y explicaciones

véase hoja separada

Recuadro n° VIII

Observaciones determinadas sobre la solicitud internacional

Para mayor claridad de las reivindicaciones de la patente, la memoria y los dibujos o la cuestión si las reivindicaciones son apoyadas en su totalidad por la memoria, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

véase hoja separada

154

Con respecto al punto V

Declaración motivada en relación con la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; documentos y declaraciones para apoyar esta declaración

D1: WO 97/18194 A (BARTNIK ECKART; HAASE BURKHARD (DE); HOECHST AG (DE); SCHUDOK MANFRED) 22 Mayo 1997 (22-05-1997)

Novedad

La solicitud de patente internacional WO97/18194 (D1) más antigua, presentada por la solicitante, da a conocer una serie de inhibidores de MMP bicíclicos, de los cuales los compuestos bicíclicos de la reivindicación 1 se diferencian, sin embargo, en que están totalmente saturados y solamente contienen un átomo de nitrógeno (véase la página 1, párrafo 4; página 1, fórmula (I); página 4, estructura parcial (IX); página 17, párrafo 4 – página 18, párrafo 1).

Por lo tanto, se ha de reconocer novedad para el objeto de las reivindicaciones 1 y 7-9 independientes, así como de las reivindicaciones 2-6 dependientes.

Actividad Inventiva

La característica distintiva esencial entre el objeto de las nuevas reivindicaciones y D1 se ha de considerar en que el entramado del núcleo bicíclico de los compuestos de la reivindicación 1 está totalmente saturado.

En ausencia de material acreditativo de un efecto técnico sorprendente, que debería relacionarse con esta característica, la misión objetiva en la que se basan las nuevas reivindicaciones ha de considerarse, sin embargo, solamente en la puesta a disposición de otros inhibidores de MMP, otros medicamentos basados en los mismos, así como en un procedimiento para su preparación.

La solución de este problema muy general consistía en la puesta a disposición de compuestos de acuerdo con la reivindicación 1.

Dado que esta solución no se podía deducir del estado conocido de la técnica, se ha de reconocer para las nuevas reivindicaciones la presencia de una actividad inventiva, también en ausencia de un efecto técnico.

155

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
PATIÑO LEYVA LUIS
Apoderado(a) y/o Representante de
SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

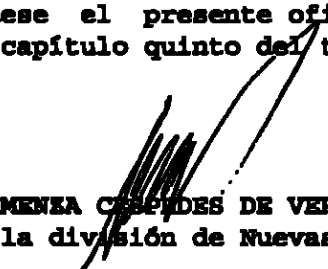
REFERENCIA	Radicación No.	6 29514
	Solicitud internacional	EP2004/010248
	Fecha inicio fase nacional	27/04/2006
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio No.	8814

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. El solicitante debe aclarar si la solicitud corresponde al capítulo I o II del PCT por que la indicación en el petitorio no corresponde a los documentos que obran en los folios 144 a 154 del expediente. En caso necesario adjuntar los documentos que corresponden, al menos el formato PCT/IPEA/402.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No.10 de 2001.


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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de
fecha 21 AGO 2006
adpal