

152

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 07-008851-000022-0000
FEC: 2007-04-10 15:38:11 LOP. 2000 NUEVAS CREACIONES
188.11 PATENTE DE
EVS: 370 FASE NACIONAL II
ACT 444 RESPUESTA REGUR FOLIO: 33

Ref.: Expediente N°. 07-009.961

Solicitud de Patente de Invención titulada: "OXAZOLIDINONAS QUE CONTIENEN
OXINDOLES COMO AGENTES ANTIBACTERIANOS".

Solicitante: PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC

RESPUESTA AL OFICIO N°. 2372 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 54, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2007,
(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 emanado de ese Despacho, dentro del término legal según lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En respuesta a la primera observación del Examinador, me permito aportar copia del Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad, junto con la su correspondiente traducción.
2. En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, tres (3) documentos de cesión debidamente legalizados (correspondiente a cinco (5) inventores), junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26- k de la Decisión 486.

3. Adicionalmente, me permito adjuntar el formulario PCT/IB306 correspondiente al cambio de dirección del solicitante, presentado ante la oficina internacional.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. N°. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Copia del Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad y Traducción.
 Documento de Cesión
 Formulario PCT/IB306

2
154

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: 32497/700165
Solicitud Internacional No.: PCT/IB2005/002197
Fecha de presentación internacional: 19.07.2005
Fecha de prioridad: 06.08.2004
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o la vez clasificación nacional e IPC: INV. CO7D 413/04 A61K 31/422 A61P 31/04
Solicitante: PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC. et. al.

1. El reporte de examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad de Revisión Preliminar Internacional bajo el Artículo 35 y es transmitido al solicitante según el Artículo 36.
2. Este REPORTE consta de un total de 7 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).

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: 02.09.2005
Fecha de elaboración de este reporte: 03.07.2006

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

Oficina de Patentes Europea
D-80298 Munich
Tel: +49 89 2399 -o Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 -4465

Funcionario Autorizado: Weisbrod, T
Tel: +49 89 2399-

Recuadro I. Base de este informe

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

- ☐ Este informe está basado en una traducción del idioma original al siguiente idioma , que es el de una traducción proporcionada a los fines de:
 - ☐ búsqueda internacional (según Reglas 12.3 y 23.1 (b))
 - ☐ publicación de la solicitud internacional (según Regla 12.4)
 - ☐ examen preliminar internacional (según Reglas 55.2 y/o 55.3)

2. Por lo que respecta a los **elementos*** de la solicitud internacional, esta opinión se ha establecido sobre la base de *(las hojas de reemplazo que hayan sido enviadas a la Oficina receptora en respuesta a un requerimiento según el Artículo 14 se las denomina en este informe como "inicialmente presentadas" y no se anexan al informe)*:

Descripción, Páginas

1 - 50 tal como se presentaron inicialmente

Reivindicaciones, Números

1 - 16 tal como se presentaron inicialmente

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

3. ☐ Las modificaciones ha ocasionado la cancelación de:

- ☐ 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):

4. ☐ El presente informe ha sido establecido como si no se hubiesen presentado (algunas de) las modificaciones anexadas a este informe y listadas abajo, ya que se ha considerado que iban más allá de la divulgación de la invención tal como fue presentada, como se indica en el Recuadro Suplementario (Regla

70.2(c)).

- ☐ la descripción, páginas
- ☐ las reivindicaciones, 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. 7-16

debido a que:

- ☒ la solicitud internacional, o las reivindicaciones Nos. 7-16, 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. parcialmente
- ☐ la lista 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

158 7

☐ no cumple con la norma estándar

La lista en formato legible por ordenador

☐ no se presentó

☐ no cumple con la norma estándar

☐ las tablas relativas a las listas de secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos, si se han presentado únicamente en formato electrónico, 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 1-16
	No: Reivindicaciones
Nivel Inventivo (IS)	Si: Reivindicaciones
	No: Reivindicaciones 1-16
Aplicación Industrial (IA)	Si: Reivindicaciones 1-6
	No: Reivindicaciones

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

ver hoja separada.

Recuadro No. VI. Ciertos documentos citados

1. Ciertos documentos publicados (Regla 70.10)

y/o

2. Divulgaciones no escritas (Regla 70.9)

Ver hoja adjunta

Recuadro No. VII	Ciertos defectos en la solicitud internacional.
-------------------------	--

Los defectos siguientes en la forma del contenido del uso internacional se han observado.

Ver hoja adjunta.

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL – HOJA ANEXA
Solicitud Internacional No. PCT/IB2005/002197

SECCIÓN I

Base del concepto

La solicitud se relaciona con:

- (i) 2- oxo- 2,3- dihidro- 1H- indol- 5- il- 2- oxo- oxazolidina- 5- carboxamidas (I) (reivindicaciones 1- 5),
- (ii) una composición farmacéutica que comprende un compuesto (I) (reivindicación 6), y
- (iii) los correspondientes métodos terapéuticos (reivindicaciones 7- 16).

SECCIÓN III

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

Las reivindicaciones 7- 16 se relacionan con materia consideradas por esta Autoridad cubiertas por las provisiones de la Regla 67.1(iv) del PCT. De manera que no se formulará concepto alguno con respecto a la aplicación industrial de la materia de estas reivindicaciones (Artículo 34(4)(a)(I) del PCT).

SECCIÓN 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

1. Se hace referencia a los siguientes documentos:

D1: WO 2004/074282 A, 2 de septiembre de 2004
D2: WO 03/072553 A, 4 de septiembre de 2003.

D1 fue publicado posterior a la fecha de prioridad. Bajo la presunción que la prioridad es válida para la materia reivindicada entonces dicho documento no es considerado estado de la técnica anterior bajo la Regla 64.1 del PCT.

2. Novedad

2.1 D2 se relaciona con N- aril- 2- oxazolidinona- 5- carboxamidas antibacterianas, las cuales generalmente comprende los presentes compuestos (I) (D2, reivindicación 1: A = (i), C = heteroarilo, B = cicloalquilo; ó A = (i), C = fenilo R²- sustituido, y B y uno entre R² junto con los átomos de carbono de fenilo a los cuales B y el R² están unidos forman un het). Sin embargo, el documento no divulga específicamente los presentes documentos (I) que tengan la fracción 2- oxo- 2,3- dihidro- 1H- indol- 5- ilo. Por lo tanto, la presente materia reivindicada podría considerarse como una selección novedosa con respecto a D2 con la fracción 2- oxo- 2,3- dihidro- 1H- indol- 5- ilo como característica técnica novedosa.

161 10

2.2 D1 se relaciona con indolona oxazolidinonas antibacterianas, las cuales generalmente comprenden los presentes compuestos (I) (compare con la reivindicación 1, $A = (I)$, $n = 0$, $Z = CONHR^1$). Sin embargo, no divulga de manera específica los presentes compuestos (I) (es decir, compuestos de D1, en donde $R^5 = R^6 = H$; compare con D1, ejemplos en donde $R^5 = R^6 = F$). D1 por lo tanto parece no ser relevante con respecto a la novedad de la solicitud. Sin embargo, puede ser relevante con respecto al nivel inventivo si la fecha de prioridad reivindicada no fuera reconocida.

3 Nivel Inventivo

3.1 La solicitud describe la síntesis de ciertos compuestos (I) y muestra que dichos compuestos exhiben actividad antibacteriana contra *S. aureus*, *S. pneumoniae*, y *E. faecalis* (la solicitud, página 12).

3.2 En vista de D2 como el estado de la técnica más relevante, el problema planteado por la solicitud puede verse como en la proporción de más oxo- oxazolidina-carboxamidas antibacterianas. Los presentes compuestos (I) ya están generalmente comprendidos en la enseñanza de D2. D2 ilustra adicionalmente que el sustituto N de las oxo- oxazolidina- carboxamidas antibacterianas puede ser ampliamente variado sin perder la actividad deseada. Finalmente, el documento de antemano ejemplifica realizaciones de 2- oxo- benzotiazolilo y 2- oxo- benzoxazolilo (por ejemplo, los ejemplos 32, 33, y 51- 53), los cuales están estructuralmente estrechamente relacionados con los presentes compuestos (I). Los presentes compuestos (I) representan por ende alternativas meramente obvias de los compuestos de D2. Ante la ausencia de cualquier efecto inesperado y comprobado comparado con el(los) compuesto(s) estructuralmente más relacionado(s) de D2 (por ejemplo, el presente ejemplo 5 comparado con el ejemplo 52 de D2), no podría por lo tanto reconocerse ningún nivel inventivo para las presentes reivindicaciones 1- 16.

4. Aplicación Industrial

Para la evaluación de las presentes reivindicaciones 7- 16 sobre la cuestión de si son industrialmente aplicables, no existen criterios unificados entre los Estados pertenecientes al PCT. La patentabilidad también puede depender de la formulación de las reivindicaciones. La Oficina de Patentes Europea, EPO, por ejemplo, no reconoce como cumplimiento del requisito de la aplicación industrial, un contenido de reivindicaciones con respecto al uso de un compuesto en un tratamiento médico, pero si permite sin embargo, reivindicaciones con respecto a un compuesto para primer uso en un tratamiento médico y el uso de tal compuesto para la producción de un medicamento para un tratamiento médico nuevo.

SECCIÓN VI

Ciertos documentos citados

Ciertos documentos publicados

Solicitud No. Patente No.	Fecha de publicación (día/mes/año)	Fecha de presentación (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)
WO 2004/074282 A	02/09/2004	12/02/2004	24/02/2003

162 ✓

SECCIÓN VII
Ciertos defectos en la solicitud internacional

El estado de la técnica anterior divulgado en D2 no se menciona en la memoria descriptiva, ni tampoco está dicho documento identificado en ella (Regla 5.1(a)(ii) del PCT).

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

REC'D 04 JUL 2006
WIPO PCT

163

Applicant's or agent's file reference 32497/700165	FOR FURTHER ACTION See Form PCT/PEA/16	
International application No. PCT/IB2005/002197	International filing date (day/month/year) 19.07.2005	Priority date (day/month/year) 08.08.2004
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC INV. C07D413/04 A81K31/422 A81P31/04		
Applicant PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC et al.		
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 7 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 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 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 02.09.2005	Date of completion of this report 03.07.2006	
Name and mailing address of the International preliminary examining authority:  European Patent Office D-80586 Munich Tel. +49 89 2369 - 0 Tlx 523656 apmu d Fax +49 89 2369 - 4465	Authorized officer Welsbrod, T Telephone No. +49 89 2369- 	

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
N PATENTABILITY**

International application No.
PCT/IB2005/002197

164

Box No. I 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 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)*:

Description, Pages

1-50 as originally filed

Claims, Numbers

1-16 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/IB2005/002197

165

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. 7-16

because:

☒ the said international application, or the said claims Nos. 7-16 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

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**

International application No.
PCT/IB2005/002197

15
166

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	1-18
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	
	No: Claims	1-18
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	1-8
	No: Claims	

2. Citations and explanations (Rule 70.7):

see separate sheet

Box No. VI Certain documents cited

1. Certain published documents (Rule 70.10)

and / or

2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

see separate sheet

Box No. VII Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

see separate sheet

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

International application No.

PCT/IB2005/002197

Re Item I

Basis of the opinion

The application is directed to

- (i) 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl-2-oxo-oxazolidine-5-carboxamides (I) (claims 1-5),
- (ii) a pharmaceutical composition comprising a compound (I) (claim 6), and
- (iii) the corresponding therapeutic methods (claims 7-16).

Re Item III

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

Claims 7-16 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 under Rule 68.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

- 1 Reference is made to the following documents.

D1: WO 2004/074282 A, 2 September 2004.

D2: WO 03/072553 A, 4 September 2003.

D1 was published after the priority date. Under the presumption that the priority is valid for the claimed matter the said document is not considered as prior art under Rule 64.1 PCT.

- 2 Novelty

- 2.1 D2 relates to antibacterial N-aryl-2-oxazolidinone-5-carboxamides, which generally comprise the present compounds (I) (D2, claim 1: A = (I), C = heteroaryl, B = cycloalkyl; or A = (I), C = R²-substituted phenyl, and B and one of R² together with the

phenyl carbon atoms to which B and the one R² are bonded form a het). The document does, however, not specifically disclose the present compounds (I) having a 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl moiety. Hence, the present claimed matter may be considered as a novel selection from D2 with the 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl moiety as novel technical feature.

- 2.2 D1 relates to antibacterial indolone oxazolidinones, which generally comprise the present compounds (I) (cf. claim 1, A = (I), n = 0, Z = CONHR¹). It does, however, not specifically disclose the present compounds (I) (i.e. compounds of D1, wherein R² = R³ = H; cf. D1, examples wherein R² = R³ = F). D1 does thus not appear relevant to the question of novelty of the application. It may, however, become relevant to the question of inventive step if the present claimed date of priority would not be acknowledged.

3 Inventive Step

- 3.1 The application describes the synthesis of certain compounds (I) and shows that such compounds exhibit antibacterial activity against *S. aureus*, *S. pneumoniae*, and *E. faecalis* (the application, page 12).
- 3.2 In view of D2 as most relevant state of the art, the problem underlying the application may be seen in the provision respectively selection of further antibacterial oxo-oxazolidine-carboxamides. The present compounds (I) are already generally comprised within the teaching of D2. D2 teaches, furthermore, that the N-substituent of antibacterial oxo-oxazolidine-carboxamides can be widely varied without loss of the desired activity. Finally the document exemplifies already 2-oxo-benzothiazolyl and 2-oxo-benzoxazolyl embodiments (e.g. examples 32, 33, and 51-53), which are structurally closely related with the present compounds (I). The present compounds (I) represent therefore merely obvious alternatives of the compounds of D2. In the absence of any substantiated unexpected effect compared with the structurally closest related compound(s) of D2 (e.g. present example 5 compared with example 52 of D2), no inventive step would thus be acknowledged for the present claims 1-16.

4 Industrial Applicability

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

International application No.
PCT/IB2005/002197

10
169

For the assessment of the present claims 7-16 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 VI

Certain documents cited

Certain published documents

Application No Patent No	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
WO 2004/074282 A	02.09.2004	12.02.2004	24.02.2003

Re Item VII

Certain defects in the international application

The relevant background art disclosed in D2 is not mentioned in the description, nor is this document identified therein (Rule 5.1(a)(ii) PCT).

Sébase que Yo, George Andrew Lewis, Westminster House 35 Windsor Road
Slough Berkshire, Reino Unido, un Notario Publico debidamente autorizado

190

Certifico que el documento adjunto a la presente, llamado

CESION, firmado por Gary Wayne Luehr, Adam Robert Renslo y Mikhail
Fedorovich Gordeev.

Ha sido presentado ante mi por los Servicios Consulares de Blair en nombre de
Pfizer con base en un documento original con firmas debidamente autenticas.

Firmado y sellado en 35 Windsor Road según lo dicho anteriormente, el día de
hoy 23 de enero de 2007.

[Firmado y sellado]

George Andrew Lewis
Notario Público

20

171

Apostille

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
2. Este documento público ha sido firmado por: George Andrew Lewis
3. obrando en su condición de Notario Público
4. lleva el sello/estampilla de dicho Notario Público

Certificado

- | | |
|--|---------------------------|
| 5. en Londres | 6. el 24 de enero de 2007 |
| 7. por: Secretario Principal de Estado de su Majestad para Asuntos Extranjeros | |
| 8. No. H266258 | |
| 9. Sello / Estampilla | 10. Firma: O. Williams |
| [Sellado] | [Firmado] |

CESIÓN

A cambio de una contraprestación de valor, la cual me (nos) pagó PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, con dirección de correos en el # 301 de Henrietta Stree, Kalamazoo, Michigan 49001, Estados Unidos, por el presente le vendo y le cedo (le vendemos y le cedemos) a la citada PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC la totalidad de mis (nuestros) derechos, el título y el interés que tengo (tenemos) en mi (nuestro) invento de una cierta mejora, nueva y útil, del **OXAZOLIDINONEAS QUE CONTIENEN OXINDOLES COMO AGENTES ANTIBACTERIANOS**, en la medida en que esta cesión concierna a la República de Colombia, tal y como se describe plenamente el mismo en las especificaciones, y yo (nosotros) autorizo (autorizamos) y le solicito (solicitamos) por el presente a la Oficina de Patentes de Colombia que le expida dicha patente a la citada PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC de conformidad con la presente cesión.

En fe de lo cual firmamos el presente el día de hoy.

Fremont, CA, USA, 02 de junio de 2005 [Firmado] Gary Wayne Luehr

Lugar, fecha y firma – Gary Wayne Luehr

Fremont, CA, USA, 02 de junio de 2005 [Firmado] Adam Robert Renslo

Lugar, fecha y firma – Adam Robert Renslo

Fremont, CA, USA, 01 de junio de 2005 [Firmado] Mikhail Fedorovich Gordeev

Lugar, fecha y firma – Mikhail Fedorovich Gordeev

22

173

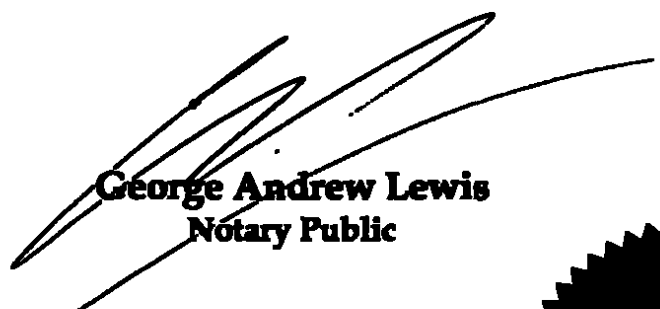
BE IT KNOWN that I, **GEORGE ANDREW LEWIS** of Westminster House 35 Windsor Road Slough Berkshire United Kingdom a duly authorised Notary Public

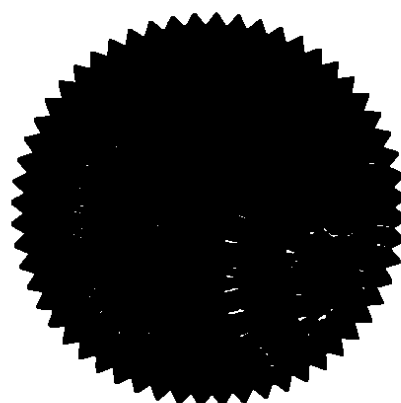
CERTIFY that the document annexed hereto, namely:

ASSIGNMENT, Signed Gary Wayne Luehr, Adam Robert Renslo and Mikhail Fedorovich Gordeev.

has been presented before me by Blair Consular Services on behalf of Pfizer on the basis that it is an authentic duly signed original document

SIGNED and sealed at 35 Windsor Road aforesaid on 23rd January 2007.


George Andrew Lewis
Notary Public



6212

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

174

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **George Andrew Lewis**
a été signé par

3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. at London/à Londres

6. the/le **24 January 2007**

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **H266258**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **O Williams**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

ASSIGNMENT

For valuable consideration paid to me (us) by PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America whose full post office address is 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, United States of America, I (we) do hereby sell and assign to the said PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, all my (our) right, title and interest in and to my (our) invention for a new and useful Improvement in OXAZOLIDINONES CONTAINING OXINDOLES AS ANTIBACTERIAL AGENTS 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 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC in accordance with this assignment.

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

Fremont, CA, USA June 2, 2005 Gary Wayne Luehr
Place, date and signature - Gary Wayne Luehr

Place, date and signature - Rama Jain

Fremont CA USA June 2, 2005 Adam Robert Renslo
Place, date and signature - Adam Robert Renslo

Place, date and signature - Vara Prasad Venkata Nagendra Josyula

Fremont, CA USA June 2, 2005 Mikhail F. G.
Place, date and signature - Mikhail Fedorovich Gordeev

Sébase que Yo, George Andrew Lewis, Westminster House 35 Windsor Road
Slough Berkshire, Reino Unido, un Notario Público debidamente autorizado

176 24

Certifico que el documento adjunto a la presente, llamado

CESION, firmado por Vara Prasad Venkata, Nagendra Josyula

Ha sido presentado ante mi por los Servicios Consulares de Blair en nombre de
Pfizer con base en un documento original con firmas debidamente auténticas.

Firmado y sellado en 35 Windsor Road según lo dicho anteriormente, el día de
hoy 23 de enero de 2007.

[Firmado y sellado]

George Andrew Lewis
Notario Público

177 25

Apostille

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
2. Este documento público ha sido firmado por: George Andrew Lewis
3. obrando en su condición de Notario Público
4. lleva el sello/estampilla de dicho Notario Público

Certificado

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 5. en Londres | 6. el 24 de enero de 2007 |
| 7. por: Secretario Principal de Estado de su Majestad para Asuntos Extranjeros | |
| 8. No. H266270 | |
| 9. Sello / Estampilla
[Sellado] | 10. Firma: O. Williams
[Firmado] |

178 26

PC32497/700165

CO-1

CESIÓN

A cambio de una contraprestación de valor, la cual me (nos) pagó PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, con dirección de correos en el # 301 de Henrietta Stree, Kalamazoo, Michigan 49001, Estados Unidos, por el presente le vendo y le cedo (le vendemos y le cedemos) a la citada PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC la totalidad de mis (nuestros) derechos, el título y el interés que tengo (tenemos) en mi (nuestro) invento de una cierta mejora, nueva y útil, del **OXAZOLIDINONEAS QUE CONTIENEN OXINDOLES COMO AGENTES ANTIBACTERIANOS**, en la medida en que esta cesión concierna a la República de Colombia, tal y como se describe plenamente el mismo en las especificaciones, y yo (nosotros) autorizo (autorizamos) y le solicito (solicitamos) por el presente a la Oficina de Patentes de Colombia que le expida dicha patente a la citada PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC de conformidad con la presente cesión.

En fe de lo cual firmamos el presente el día de hoy.

Ann Arbor. MI, USA. 01 de junio de 2005 [Firmado] Vara Prasad Venkata

Nagendra Josyula

Lugar, fecha y firma –Vara Prasad Venkata Nagendra JOSYULA

27
179

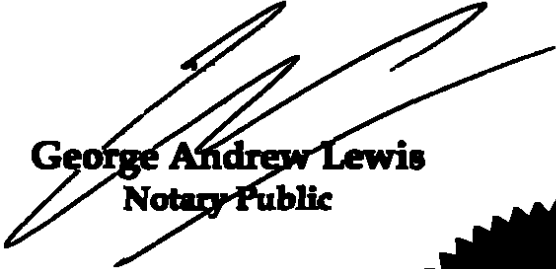
BE IT KNOWN that I, GEORGE ANDREW LEWIS of Westminster House 35 Windsor Road Slough Berkshire United Kingdom a duly authorised Notary Public

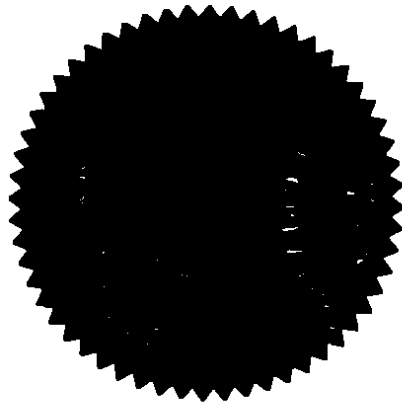
CERTIFY that the document annexed hereto, namely:

ASSIGNMENT, Signed by Vara Prasad Venkata Nagendra Josyula.

has been presented before me by Blair Consular Services on behalf of Pfizer on the basis that it is an authentic duly signed original document

SIGNED and sealed at 35 Windsor Road aforesaid on 23rd January 2007.


George Andrew Lewis
Notary Public



180

APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by George Andrew Lewis
a été signé par
3. Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau/timbre de

5. at London/à Londres
- Certified/Attesté
6. the/le 24 January 2007
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **H266270**

9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **O Williams**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

ASSIGNMENT

For valuable consideration paid to me (us) by PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America whose full post office address is 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, United States of America, I (we) do hereby sell and assign to the said PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, all my (our) right, title and interest in and to my (our) invention for a new and useful Improvement in OXAZOLIDINONES CONTAINING OXINDOLES AS ANTIBACTERIAL AGENTS 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 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC in accordance with this assignment.

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

Place, date and signature - Gary Wayne Luehr

Place, date and signature - Rama Jain

Place, date and signature - Adam Robert Renslo

Ann Arbor, MI, June 1, 2005, Vara Prasad Venkata Nagendra Josyula
Place, date and signature - Vara Prasad Venkata Nagendra Josyula

Place, date and signature - Mikhail Fedorovich Gordeev

182 28

Sépase que Yo, George Andrew Lewis, Westminster House 35 Windsor Road
Slough Berkshire, Reino Unido, un Notario Público debidamente autorizado

Certifico que el documento adjunto a la presente, llamado

CESION, firmado por Rama Jain

Ha sido presentado ante mi por los Servicios Consulares de Blair en nombre de
Pfizer con base en un documento original con firmas debidamente auténticas.

Firmado y sellado en 35 Windsor Road según lo dicho anteriormente, el día de
hoy 23 de enero de 2007.

[Firmado y sellado]

George Andrew Lewis
Notario Público

183 29

Apostille

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
2. Este documento público ha sido firmado por: George Andrew Lewis
3. obrando en su condición de Notario Público
4. lleva el sello/estampilla de dicho Notario Público

Certificado

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 5. en Londres | 6. el 24 de enero de 2007 |
| 7. por: Secretario Principal de Estado de su Majestad para Asuntos Extranjeros | |
| 8. No. H266257 | |
| 9. Sello / Estampilla
[Sellado] | 10. Firma: O. Williams
[Firmado] |

L84 38

PC32497/700165

CO-1

CESIÓN

A cambio de una contraprestación de valor, la cual me (nos) pagó PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, con dirección de correos en el # 301 de Henrietta Stree, Kalamazoo, Michigan 49001, Estados Unidos, por el presente le vendo y le cedo (le vendemos y le cedemos) a la citada PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC la totalidad de mis (nuestros) derechos, el título y el interés que tengo (tenemos) en mi (nuestro) invento de una cierta mejora, nueva y útil, del **OXAZOLIDINONEAS QUE CONTIENEN OXINDOLES COMO AGENTES ANTIBACTERIANOS**, en la medida en que esta cesión concierna a la República de Colombia, tal y como se describe plenamente el mismo en las especificaciones, y yo (nosotros) autorizo (autorizamos) y le solicito (solicitamos) por el presente a la Oficina de Patentes de Colombia que le expida dicha patente a la citada PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC de conformidad con la presente cesión.

En fe de lo cual firmamos el presente el día de hoy.

Fremont, CA, USA, 06 de junio de 2005 [Firmado] Rama Jain

Lugar, fecha y firma –Rama Jain

185 51

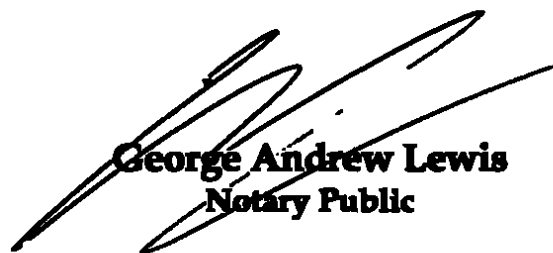
BE IT KNOWN that I, **GEORGE ANDREW LEWIS** of Westminster House 35 Windsor Road Slough Berkshire United Kingdom a duly authorised Notary Public

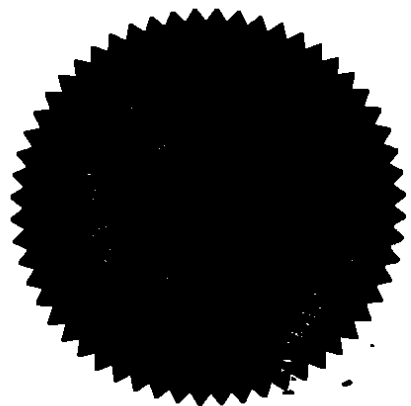
CERTIFY that the document annexed hereto, namely:

ASSIGNMENT, Signed by Rama Jain.

has been presented before me by Blair Consular Services on behalf of Pfizer on the basis that it is an authentic duly signed original document

SIGNED and sealed at 35 Windsor Road aforesaid on 23rd January 2007.


George Andrew Lewis
Notary Public



6212

APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

186

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by George Andrew Lewis
a été signé par
3. Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau/timbre de

5. at London/à Londres
- Certified/Attesté
6. the/le 24 January 2007
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **H266257**

9. Stamp:
timbre:
10. Signature: O Williams



. For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

ASSIGNMENT

For valuable consideration paid to me (us) by PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America whose full post office address is 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, United States of America, I (we) do hereby sell and assign to the said PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, all my (our) right, title and interest in and to my (our) invention for a new and useful Improvement in OXAZOLIDINONES CONTAINING OXINDOLES AS ANTIBACTERIAL AGENTS 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 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC in accordance with this assignment.

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

Place, date and signature - Gary Wayne Luehr

FREMONT, CA, USA 06/06/2005 Rama Jain

Place, date and signature - Rama Jain

Place, date and signature - Adam Robert Renalo

Place, date and signature - Vara Prasad Venkata Nagendra Josyula

Place, date and signature - Mikhail Fedorovich Gordeev

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT**NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE**(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

FULLER, Grover, F., Jr.
c/o SIMPSON, Alison
Urquhart-Dykes & Lord LLP
30 Welbeck Street
London W1G 8ER
ROYAUME-UNI

Date of mailing (day/month/year)

16 February 2007 (16.02.2007)

Applicant's or agent's file reference

32497/700165

International application No.

PCT/IB2005/002197

International filing date (day/month/year)

19 July 2005 (19.07.2005)

IMPORTANT NOTIFICATION

1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant ☐ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
301 Henrietta Street
Kalamazoo, MI 49001
United States of America

State of Nationality

US

State of Residence

US

Telephone No.

616-833-7746

Facsimile No.

616-833-8897

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person ☐ the name ☒ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
7000 Portage Road
Kalamazoo, MI 49001-0199
United States of America

State of Nationality

US

State of Residence

US

Telephone No.

616-833-7746

Facsimile No.

616-833-8897

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

- | | |
|--|---|
| ☐ the receiving Office | ☐ the designated Offices concerned |
| ☐ the International Searching Authority | ☒ the elected Offices concerned |
| ☐ the International Preliminary Examining Authority | ☐ other: |

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Sayegh Nadine

Facsimile No. +41 22 338 82 70

Facsimile No. +41 22 338 70 60

Telephone No. +41 22 338 86 79