



No. 07-046808- -00003-0000

Fecha: 2007-10-22 16:00:15 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act 329 CTOINFORMACION Folios: 7

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref.: Expediente N° 07-046.808

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "MACROLONAS – QUINOLONAS AMINO SUSTITUIDAS"

Solicitante: GLAXO GROUP LIMITED Y GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIVACKI CENTAR ZAGREB D.O.O.

MEMORIAL DE ALCANCE

(EXAMEN DE FORMA)

J. IAN RAISBECK, 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 alcance a mi memorial de contestación al examen de forma radicado ante ese Despacho el pasado 28 de septiembre de 2007 en los siguientes términos:

1. Me permito aportar junto al presente memorial, la traducción correspondiente al Informe de Examen Preliminar Internacional sobre Patentabilidad, debido a un error se olvido adjuntar en la contestación.

Atentamente,

J. IAN RAISBECK

CC. No. 79.376.996 de Bogotá

T.P. 135.799 CSJ

Anexos: Traducción Informe de Examen Preliminar Internacional de Patentabilidad

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

(Capítulo II del Tratado de Cooperación Internacional en Materia de Patentes)

Referencia del Solicitante o Agente KSC/PB61123	PROCEDER Ver formulario PCT/IPEA/416)	
Referencia Internacional PCT/EP2005/012038	Fecha de Presentación Internacional (día/mes/año) 09.11.2005	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 11.11.2004
Clasificación Internacional de Patente (CIP) o Clasificación Nacional y CIP INV. C07H17/08 A61K31/7048 A61P31/04		
Solicitante GLAXO GROUP LIMITED et al		

1. Este informe se trata del Examen Preliminar Internacional, confeccionado por el organismo encargado del Examen Preliminar Internacional según el artículo 35 y enviado al solicitante según el artículo 36.
2. Este INFORME comprende, en total, 7 hojas, incluida esta carátula.
3. Además, este informe posee ANEXOS; los mismos comprenden:
 - a. ☐ (remitidos al solicitante y a la Oficina Internacional) en total 1 hojas; aquí se trata de:
 - ☐ hojas con las descripciones, reivindicaciones, y/o ilustraciones que fueron modificadas y en las cuales se basa este informe y/u hojas con correcciones que aprobó el organismo (ver regla 70.16 y sector 607 de los reglamentos administrativos de PCT).
 - ☐ hojas que reemplazan hojas anteriores pero que, según opinión del organismo, contienen una modificación por los motivos indicados en el campo N° 1, punto 4, superando el contenido revelado en la Solicitud Internacional en la versión presentada originalmente.
 - b. ☐ (remitidos solo a la Oficina Internacional) i> en total (rogamos indicar tipo y cantidad del (los) soporte(s) electrónico(s) que contiene(n), solo en forma legible por computadora, el (los) protocolo de secuencias y/o las tablas correspondientes tal como está indicado en el campo suplementario referido al protocolo de secuencias (ver sector 802 de las normas administrativas).

4. Este informe contiene indicaciones acerca de los siguientes puntos:

☒	Campo N° I	Fundamento del informe
☐	Campo N° II	Prioridad
☒	Campo N° III	No realización de ningún dictamen sobre novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial
☐	Campo N° IV	Falta de uniformidad de la invención
☒	Campo N° V	Resolución fundada según regla PCT 43b/s.1(a)(i) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; documentos y aclaraciones destinadas a apoyar esta resolución.
☐	Campo N° VI	Documentos específicos expuestos
☐	Campo N° VII	Carencias específicas de la solicitud internacional
☒	Campo N° VIII	Observaciones específicas a la solicitud internacional

Fecha de presentación de la solicitud 11.09.2006	Fecha de confección de este informe 06.11.2006
Nombre y Dirección Postal del organismo encargado del Examen Internacional Oficina de Patentes Europea-P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. ++31 70 340 5040 Tx: 31 651 epo n Fax: +31 70 340 - 3016	Funcionario Apoderado Mates Valdivielso, J Tel: +31 70 340-

**INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL
SOBRE PATENTABILIDAD**

Referencia Internacional
PCT/EP2005/012038

418

3

Campo N° I	Fundamento del Informe
------------	------------------------

1. Con respecto al **idioma**, el informe está basado en.
 - ☐ la solicitud internacional en el idioma en el cual fu representado
 - ☐ 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 regla 55.2 y 55.3)
2. Con respecto a los **elementos*** de la Solicitud Internacional, el informe se basa en *(las hojas de reemplazo que fueron presentadas al organismo como requisito según el artículo 14 son válidas como "presentadas originalmente" en el marco de este informe y no se adjuntan)*:

Descripción, páginas

1 – 115 originalmente presentada.

Reivindicaciones, N°

1 – 18 originalmente presentada.

- ☐ un listado de secuencias y/o eventual(es) tabla(s) relacionada(s) – con respecto al protocolo de secuencias, ver campo adicional.
3. ☐ Como consecuencia de las modificaciones caducaron los siguientes documentos:
 - ☐ Descripción: páginas
 - ☐ Reivindicaciones N°
 - ☐ Ilustraciones: hoja/figura
 - ☐ Listado de secuencias (*especificar*):
 - ☐ Eventuale(s) tabla(s) perteneciente(s) al listado de secuencias (*especificar*):
 4. ☐ Este informe fue elaborado sin tomar en consideración (algunas de) las modificaciones, dado que las mismas, según opinión del organismo y por los motivos expresados, exceden el contenido revelado en el texto presentado originalmente (regla 70.2(c)), tal como se indica en el campo suplementario.
 - ☐ Descripción: páginas
 - ☐ Reivindicaciones N°:
 - ☐ Ilustraciones: hojas/figuras
 - ☐ Listado de secuencias (*especificar*):
 - ☐ Eventuale(s) tabla(s) perteneciente(s) al listado de secuencias (*especificar*):

* Cuando corresponde el punto 4, algunas o todas estas hojas pueden estar provistas de la observación "reemplazada".

**INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL
SOBRE PATENTABILIDAD**

Referencia Internacional
PCT/EP2005/012038

419

Campo N° III No realización de ningún dictamen sobre novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial

1. Las siguientes partes de la solicitud no fueron examinadas acerca de si la invención reivindicada es considerada como novedosa, descansa en actividad inventiva (no obvio) o es aplicable industrialmente.

- ☐ La solicitud internacional completa
- ☒ Reivindicaciones Nos. 17 (con respecto a la Aplicación Industrial)

Porque:

- ☒ La solicitud internacional completa o las reivindicaciones N° 17 (Aplicación Industria) (relacionada a la aplicabilidad industrial) mencionadas anteriormente se refieren al objeto siguiente, para el cual no es necesario efectuar un Examen preliminar Internacional (*especificar*):
- Ver hoja separada**
- ☐ la descripción, las reivindicaciones o las ilustraciones (*se ruega especificar detalladamente*) o las reivindicaciones N° 3 mencionadas anteriormente son tan poco claras que no se pudo realizar ningún peritaje coherente (*especificar*):
- ☐ las reivindicaciones o las reivindicaciones N° mencionadas anteriormente están tan poco apoyadas por la descripción que no se pudo realizar ningún peritaje coherente (*especificar*):
- ☐ no se realizó ningún Informe de Búsqueda Internacional para tales reivindicaciones N° (relacionada a la aplicabilidad industrial).
- ☐ el listado de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos no cumple con el estándar provisto para ello en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, porque:
- | | |
|----------------------------------|--|
| la forma escrita | ☐ no fue suministrada |
| | ☐ no cumple con el estándar |
| la forma legible por computadora | ☐ no fue suministrada |
| | ☐ no cumple con el estándar |
- ☐ las tablas relacionadas con el listado de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos, si está forma legible por computadora, no cumple con los requerimientos técnicos provistos por el Anexo C-bis de las Instrucciones Administrativas.
- ☐ para otros detalles, ver hoja adjunta

**INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL
SOBRE PATENTABILIDAD**

**Referencia Internacional
PCT/ EP2005/012038**

Campo Nº V Resolución fundada según el artículo 35(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; documentos y declaraciones destinadas a apoyar esta resolución

1. Resolución
- | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|---------|
| Novedad (N) | Sí | Reivindicaciones: | 1-18 |
| | No | Reivindicaciones: | |
| Actividad inventiva (IS) | Sí | Reivindicaciones: | |
| | No | Reivindicaciones: | 1-18 |
| Aplicabilidad industrial (IA) | Sí | Reivindicaciones: | 1-16,18 |
| | No | Reivindicaciones: | |
2. Documentos y aclaraciones (regla 70.7):
- ver hoja adjunta**

Campo 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

6 421

REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL – HOJA ANEXA
Solicitud Internacional No. PCT/EP2005/012038

Ítem III

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

Para la evaluación de la presente reivindicación 17 sobre si es industrialmente aplicable, 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.

La reivindicación 17 se relaciona con materia considerada por esta Autoridad cubierta por provisiones de la Regla 67.1(iv) del PCT. De manera que no se formulará ningún concepto con respecto a la aplicación industrial de la materia en esta reivindicación (Artículo 34(a) (i) del PCT) .

Ítem V

Declaración razonada con respecto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; citas y explicaciones sustentando dicha declaración

Se hace referencia a los siguientes documentos:

- D1: WO 2003/042228 A (GLAXO GROUP), 22 de mayo de 2003
- D2: US 4 284 629 A (GROHE ET AL), 18 de agosto de 1981

1. Novedad (Artículo 33(2) del PCT)

La materia de las reivindicaciones 1-18 de la presente solicitud es novedosa a la luz del Artículo 33(2) del PCT.

Los compuestos divulgados por la reivindicación 1 difieren de los derivados de eritromicina presentes en el estado de la técnica anterior en cuanto ellos son sustituidos en C-4" por un grupo que lleva el anillo heterocíclico (IE) tal como lo define la reivindicación 1.

Las reivindicaciones 2-18 también son novedosas puesto que son, bien sea dependientes de la reivindicación 1, o divulgan la preparación o usos de las mismas.

2. Nivel Inventivo (Artículo 33(2) del PCT)

2.1 La presente solicitud no cumple con los criterios del Artículo 33(1) del PCT, puesto que la materia de las reivindicaciones 1-18 no posee un nivel inventivo a la luz del Artículo 33(3) del PCT.

422

2.2 La anterioridad D1 se considera como el estado de la técnica más cercano de las reivindicaciones 1-18, y divulga macrólidos de 14 o 15 miembros que poseen actividad antibacteriana, los cuales están sustituidos sobre la posición 4" por un grupo éster o carbamato que contiene un anillo heterocíclico nitrogenado como por ejemplo la 1H-quinolin-4-ona ó 1H-[1,8]naftiridin-4-ona (ejemplos 1-119).

2.2.1 Por lo tanto la materia de la reivindicación 1 difiere de la materia del antecedente D1 en que las quinolinonas o naftiridinonas conectadas a la posición 4" del núcleo de eritromicina son sustituidos adicionalmente por un grupo amino en N-1.

El problema a resolverse por el presente invento puede entonces considerarse como la proporción de macrólidos alternativos de 14 ó 15 miembros con actividad antibacteriana.

Se sabe que las quinolinonas y naftiridinonas las cuales, junto con el anillo macrólido y enlazador, forman parte de la estructura de los derivados de eritromicina divulgados en D1, presentan por si solas actividad antibacteriana. Por lo tanto, si el experto fuera a modificar la estructura de aquellos derivados de eritromicina sería obvio para él hacerlo al reemplazar dichos anillos heterocíclicos por otros antibióticos de la misma familia. En este sentido, D2 divulga una variedad de N-1-amino-quinolinonas y -naftiridinonas y su uso como agentes antibacterianos (ejemplos 2, 4, 5, 17 y 23), así permitiéndole al experto llegar a la solución propuesta en la reivindicación 1 por la mera combinación de las enseñanzas de D1 y D2, sin la necesidad de un nivel inventivo.

2.2.2 El mismo razonamiento puede hacerse para el resto de las reivindicaciones dependientes e independientes 2-14, las cuales no contienen ninguna característica adicional que las hicieran inventivas.

Ítem VIII

Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional

La solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 6 del PCT, puesto que las reivindicaciones 1, 10-18 no son claras. El término "derivado farmacéuticamente aceptable" usado en las reivindicaciones 1 y 10-18 es ambiguo y poco claro y deja al lector con dudas con respecto al significado de las características técnicas a las cuales hace referencia, y por lo tanto deja a la definición de la materia de dichas reivindicaciones poco claras, Artículo 6 del PCT.