

523
2

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-089742- -00003-0000

Fecha: 2008-02-11 16:36:14 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONAL II
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 35

Re.: Expediente No. 07-089.742

Solicitud de patente de invención titulada: "TIAZOLIDINONAS, SU PREPARACION Y SU USO COMO MEDICAMENTO".

Solicitante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

RESPUESTA AL OFICIO N°. 13114 NOTIFICADO

POR FIJACION EN LISTA No. 378, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2007,

(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 respuesta al auto proferido por ese Despacho, dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial de fecha 30 de noviembre de 2007, 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 adjuntar a la solicitud el documento de cesión debidamente legalizado, correspondiente a ocho (8) inventores, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26- k de la Decisión 486. Adicionalmente, me permito informar al Despacho que el documento de cesión correspondiente al inventor Damian Arnaiz, ha tenido demoras en la legalización, razón por la cual, el documento original no ha alcanzado a ser remitido a nuestra oficina para ser aportado a la fecha de la presente contestación. Sin embargo, como puede verse de la copia simple adjunta, dicho

526
2

documento existe y se encuentra pendiente de legalización. Me permito manifestar al Despacho que tan pronto como sea recibido el documento de cesión original será remitido de manera inmediata a su Despacho.

3. En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aclarar al despacho que la presente solicitud entra en Fase Nacional Capítulo I y no Capítulo II como inicialmente se presentó. Para tal efecto, adjunto copia del Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad, junto con su correspondiente traducción.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK
CC. No. 79.376.996 de Bogotá
T.P. 135.799 CSJ

Anexos: Documento de Cesión
Informe Preliminar Internacional de Patentabilidad

Protocolo No. R 520/2007

He explicado la prohibición de intervención según § 3 párrafo 1 No. 7 Ley de Documentación. A mi pregunta, si existe alguna versión previa en sentido de la norma, se contesto de forma negativa.

Yo certifico las firmas rendidas ante mi persona:

del señor Dr. Volker S c h u l z e,
Nacido el 14 de marzo de 1968

del señor Dr. Dirk K o s e m u n d,
Nacido el 23 de julio de 1965

del señor Knut E i s,
Nacido el 24 de mayo de 1970

del señor Dr. Gerhard S i e m e i s t e r,
Nacido el 24 de marzo de 1959

- todos conocidos en persona -

con domicilio de negocios en 13353 Berlín, Müllerstrasse 178.

Berlín, 21 de agosto de 2007

Firma

Notario

Calculo de gastos según §§ 141, 154 reglamento de costos

Valor comercial: 12.000,00 Euros

Tarifa de legalización §§ 32,45 l 15,00 Euro

Tarifa de gestión § 58 15,00 Euro



Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

Gastos papelería §§ 136, 152

2,00 Euro

Gastos correo §§ 137, 152

1,45 Euro

33,45 Euro

19 % IVA

6,36 Euro

39,81 Euro

Berlín, 21 de agosto de 2007

Firma

Notario

528
QR


Adolf Watzke

Traductor oficial

Res. 2433 Min. Justicia

Protocolo No. R 545/2007

He explicado la prohibición de intervención según § 3 párrafo 1 No. 7 Ley de Documentación. A mi pregunta, si existe alguna versión previa en sentido de la norma, se contesto de forma negativa.

Yo certifico las firmas rendidas ante mi persona:

del señor Uwe E b e r s p ä c h e r,
nacido el 5 de abril de 1957
- conocido en persona -

con domicilio de negocios en 13353 Berlín, Müllerstrasse 178.

Berlín, 30 de agosto de 2007

Firma

Notario

Calculo de gastos según §§ 141, 154 reglamento de costos

Valor comercial: 12.000,00 Euros

Tarifa de legalización §§ 32,45 1	15,00 Euro
Tarifa de gestión § 58	15,00 Euro
Gastos papelería §§ 136, 152	2,00 Euro
Gastos correo §§ 137, 152	<u>1,45 Euro</u>
	33,45 Euro
19 % IVA	<u>6,36 Euro</u>
	39,81 Euro

Berlín, 30 de agosto de 2007

Firma

Notario



Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

Protocolo No. R 576/2007

He explicado la prohibición de intervención según § 3 párrafo 1 No. 7 Ley de Documentación. A mi pregunta, si existe alguna versión previa en sentido de la norma, se contesto de forma negativa.

Yo certifico las firmas rendidas ante mi persona:

del señor Dr. Holger H e ß – S t u m p p, nacido Heß,
Nacido el 21 de agosto de 1963,
- conocido en persona -

con domicilio de negocios en 13353 Berlín, Müllerstrasse 178.

Berlín, 14 de septiembre de 2007

Firma

Notario

Calculo de gastos según §§ 141, 154 reglamento de costos

Valor comercial: 12.000,00 Euros

Tarifa de legalización §§ 32,45 I	15,00 Euro
Tarifa de gestión § 58	15,00 Euro
Gastos papelería §§ 136, 152	2,00 Euro
Gastos correo §§ 137, 152	<u>1,45 Euro</u>
	33,45 Euro
19 % IVA	<u>6,35 Euro</u>
	39,80 Euro

Berlín, 14 de septiembre de 2007

Firma

Notario



Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

Protocolo No. R 598/2007

He explicado la prohibición de intervención según § 3 párrafo 1 No. 7 Ley de Documentación. A mi pregunta, si existe alguna versión previa en sentido de la norma, se contesto de forma negativa.

Yo certifico las firmas rendidas ante mi persona:

del señor Lars W o r t m a n n,
Nacido el 23 de marzo de 1972
- conocido en persona -

con domicilio de negocios en 13353 Berlín, Müllerstrasse 178.

Berlín, 19 de septiembre de 2007

Firma

Notario

Calculo de gastos según §§ 141, 154 reglamento de costos

Valor comercial: 12.000,00 Euros

Tarifa de legalización §§ 32,45 1	15,00 Euro
Gastos papelería §§ 136, 152	2,00 Euro
Gastos correo §§ 137, 152	<u>4,35 Euro</u>
	21,35 Euro
19 % IVA	<u>4,06 Euro</u>
	25,41 Euro

Berlín, 19 de septiembre de 2007

Firma

Notario



Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. está firmado por Dimitri R e m p e n

3. en su calidad de Notario en Berlín

4. el documento está proveído con el sello del Notario

confirmado

5. en Berlín

6. el 20 de septiembre de 2007

7. por el presidente de la audiencia provincial en Berlín

8. bajo el no. 9101 a E-F – 5627/07

9. Sello:

10. Firma

Por orden

Firma ilegible

H o l l d o r f

Juez presidente de la audiencia provincial



Adolf Watzke

Traductor oficial

Res. 2433 Min. Justicia

Numero 2209 del protocolo para 2007

A causa de la elaboración por mí, autentico la firma a mano por el señor Olaf Prien,
conocido en persona, nacido el 23 de febrero de 1966, domiciliado en la Lützenstrasse
12 en 10711 Berlín

Wuppertal, 31 de octubre de 2007

Firma

Dr. Anton, Notario

Timbre



Adolf Watzke
Traductor oficial

Res. 2433 Min. Justicia

534
40

APOSTILLA
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. está firmado por el notario Dr. Anton

3. en su calidad de Notario en Wuppertal

4. el documento está proveído con el sello del Notario Dr. Udo Anton, notario en Wuppertal

confirmado

5. en Wuppertal

6. el 16 de noviembre de 2007

7. por el vicepresidente de la audiencia provincial

8. bajo el no. 910 E – 493/2007 A

9. Sello:

10. Firma

Firma ilegible

(Wilden)

Sello de la audiencia provincial
de Wuppertal


Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

**DOCUMENTO DE CESIÓN
ASSIGNMENT DOCUMENT**

Los suscritos,
(We, the undersigned)

- ✓ SCHULZE, Volker
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)
- ✓ EIS, Knut
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)
- ✓ WORTMANN, Lars
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)
- ✓ KOSEMUND, Dirk
con domicilio en Erfurt, Alemania
(domiciled in)
- ✓ PRIEN, Olaf
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)
- ✓ SIEMEISTER, Gerhard
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)
- ✓ HESS-STUMPP, Holger
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)
- ✓ EBERSPAECHER, Uwe
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)
- ARNAIZ, Damian O.
con domicilio en El Sobrante, California, E.E.U.U.
(domiciled in)

declaramos que somos los inventores de la invención que lleva el título
(declare that we are the inventors of the invention titled)

"Thiazolidinones for use as inhibitors of polo-like kinase (PLK)"

y que hemos cedido el derecho sobre esta invención en Colombia, junto con los
privilegios
(and that we have assigned our rights over this invention in Colombia, together with its
privileges)

y anexidades a favor de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
(and attachments, to) Berlin, Rep. Fed. de Alemania

1) *Volker Schulze*
4) *Wortmann*
7) *Hess-Stumpp*

2) *Uwe Eberspaecher*
5) *Dirk Kosemund*
8) *Olaf Prien*

3) *Lars Wortmann*
6) *h b*
9)

Urkundenrolle-Nr. R 520/2007

Ich habe das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG erläutert. Meine Frage, ob eine Vorbefassung im Sinne der Vorschrift vorliege, wurde verneint.

Die vor mir geleisteten Unterschriften

des Herrn Dr. Volker **Schulze**,
geboren am 14. März 1968,

des Herrn Dr. Dirk **Kosemund**,
geboren am 23. Juli 1965,

des Herrn Knut **Eis**,
geboren am 24. Mai 1970,

des Herrn Dr. Gerhard **Siemeister**,
geboren am 24. März 1959,

- alle von Person bekannt -

alle geschäftsansässig in 13353 Berlin, Müllerstraße 178,

beglaubige ich.

Berlin, 21. August 2007


Notar

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 12.000,00 €

Beglaubigungsgebühr §§ 32, 45 I	15,00 €
Wegegebühr gem. § 58	15,00 €
Schreibauslagen §§ 136, 152	2,00 €
Postauslagen §§ 137, 152	<u>1,45 €</u>
	33,45 €
19% Mehrwertsteuer	<u>6,36 €</u>
	<u>39,81 €</u>

Berlin, 21. August 2007


Notar

Urkundenrolle-Nr. R 545/2007

Ich habe das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG erläutert. Meine Frage, ob eine Vorbefassung im Sinne der Vorschrift vorliege, wurde verneint.

Die vor mir geleistete Unterschrift

des Herrn Uwe **E b e r s p ä c h e r**,
geboren am 5. April 1957,

- von Person bekannt -

geschäftsansässig in 13353 Berlin, Müllerstraße 178,

beglaubige ich.

Berlin, 30. August 2007



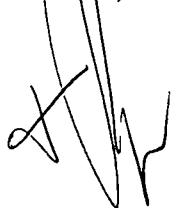
Notar

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 12.000,00 €

Beglaubigungsgebühr §§ 32, 45 I	15,00 €
Wegegebühr gem. § 58	15,00 €
Schreibauslagen §§ 136, 152	2,00 €
Postauslagen §§ 137, 152	<u>1,45 €</u>
	33,45 €
19% Mehrwertsteuer	<u>6,36 €</u>
	39,81 €

Berlin, 30. August 2007



Notar

Urkundenrolle-Nr. R 576/2007

Ich habe das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG erläutert. Meine Frage, ob eine Vorbefassung im Sinne der Vorschrift vorliege, wurde verneint.

Die vor mir geleistete Unterschrift

des Herrn Dr. Holger **H e ß – S t u m p p** geb. Heß,
geboren am 21. August 1963,

- von Person bekannt -

geschäftsansässig in 13353 Berlin, Müllerstraße 178,

beglaubige ich.

Berlin, 14. September 2007

Notar

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 12.000,00 €

Beglaubigungsgebühr §§ 32, 45 I	15,00 €
Wegegebühr gem. § 58	15,00 €
Schreibauslagen §§ 136, 152	2,00 €
Postauslagen §§ 137, 152	<u>1,45 €</u>
	33,45 €
19 % Mehrwertsteuer	<u>6,35 €</u>
	39,80 €

Berlin, 14. September 2007

Notar

539

Urkundenrolle-Nr. R 598/2007

Ich habe das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG erläutert. Meine Frage, ob eine Vorbefassung im Sinne der Vorschrift vorliege, wurde verneint.

Die vor mir geleistete Unterschrift

des Herrn Lars **W o r t m a n n**,
geboren am 23. März 1972,

- von Person bekannt -

geschäftsansässig in 13353 Berlin, Müllerstraße 178,

beglaubige ich.

Berlin, 19. September 2007



Notar

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 12.000,00 €

Beglaubigungsgebühr §§ 32, 45 I

15,00 €

Schreibauslagen §§ 136, 152

2,00 €

Postauslagen §§ 137, 152

4,35 €

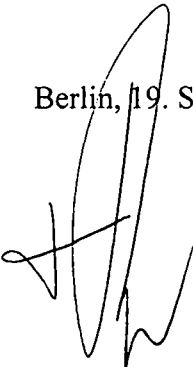
21,35 €

19 % Mehrwertsteuer

4,06 €

25,41 €

Berlin, 19. September 2007



Notar

540

16

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dimitri R e m p e n

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Berlin

4. sie ist versehen mit den Siegeln

des Notars

Bestätigt

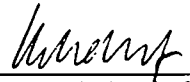
5. in Berlin 6. am 20.09.2007

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Berlin

8. unter Nr. 9101a E-F 5627/07

9. Siegel/
Stempel

10. Unterschrift
Im Auftrage


H o i d o r f

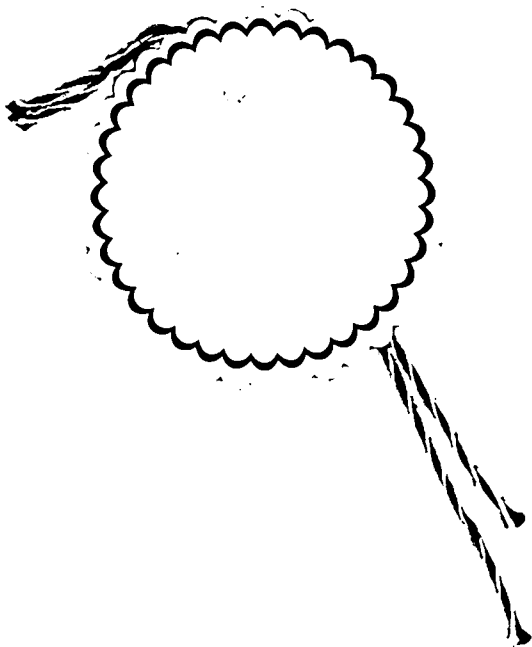
(Vorsitzender Richter am Landgericht)

341
AA

Nummer 2209 der Urkundenrolle für 2007

Aufgrund vor mir erfolgter Fertigung beglaube ich hiermit die eigenhändige Namensunterschrift des mir von Person bekannten Herrn Olaf Prien, geboren am 23. Februar 1966, wohnhaft Lützenstraße 12 in 10711 Berlin.

Wuppertal, den 31. Oktober 2007




Dr. Anton, Notar

APOSTILLE

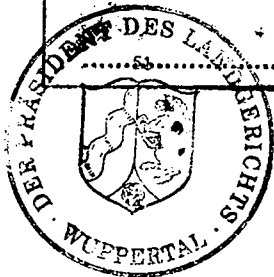
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notar Dr. Anton
3. in seiner Eigenschaft als Notar im
Wuppertal
4. sie ist versehen mit dem ~~Stempel~~/ Siegel des (der)
Notars Dr. Udo Anton, Notar
im Wuppertal

Bestätigt

5. in Wuppertal am 16. NOV. 2007
7. der den Vizepräsidenten des Landgerichts
8. 910 E - 49312007A
9. Stempel/ ~~Siegel~~: 10. Unterschrift:

Udo
(Wilden)



Copy

52263
542

COLOMBIA

18

DOCUMENTO DE CESIÓN ASSIGNMENT DOCUMENT

Los suscritos,
(We, the undersigned)

SCHULZE, Volker
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

EIS, Knut
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

WORTMANN, Lars
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

KOSEMUND, Dirk
con domicilio en Erfurt, Alemania
(domiciled in)

PRIEN, Olaf
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

SIEMEISTER, Gerhard
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

HESS-STUMPP, Holger
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

EBERSPAECHER, Uwe
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

ARNAIZ, Damian O.
con domicilio en El Sobrante, California, E.E.U.U.
(domiciled in)

declaramos que somos los inventores de la invención que lleva el título
(declare that we are the inventors of the invention titled)

"Thiazolidinones for use as inhibitors of polo-like kinase (PLK)"

y que hemos cedido el derecho sobre esta invención en Colombia, junto con los
privilegios
(and that we have assigned our rights over this invention in Colombia, together with its
privileges)

y anexidades a favor de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
(and attachments, to) Berlin, Rep. Fed. de Alemania

1)

2)

3)

4)

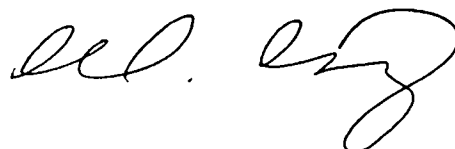
5)

6)

7)

8)

9)



543

79

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of

Contra Costa

SS.

On

September 25, 2007

before me,

Debra J. Dias, Notary Public

personally

appeared

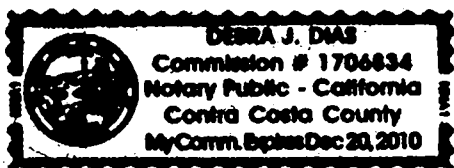
Damian O. Arnaiz

Name and Title of Officer (e.g., "Jane Doe, Notary Public")

Name(s) of Signer(s)

☐ personally known to me

☒ proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.



Place Notary Seal Above

WITNESS my hand and official seal.

[Signature]
Signature of Notary Public

OPTIONAL

Though the information below is not required by law, it may prove valuable to persons relying on the document and could prevent fraudulent removal and reattachment of this form to another document.

Description of Attached Document

Title or Type of Document:

Assessment Document

Document Date:

Sept. 25, 2007

Number of Pages:

1

Signer(s) Other Than Named Above:

Capacity(ies) Claimed by Signer(s)

Signer's Name:

Damian O. Arnaiz

☒ Individual

☐ Corporate Officer — Title(s):

☐ Partner — ☐ Limited ☐ General

☐ Attorney in Fact

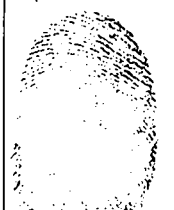
☐ Trustee

☐ Guardian or Conservator

☐ Other:

Signer Is Representing:

RIGHT THUMBPRINT OF SIGNER
Top of thumb here



Signer's Name:

☐ Individual

☐ Corporate Officer — Title(s):

☐ Partner — ☐ Limited ☐ General

☐ Attorney in Fact

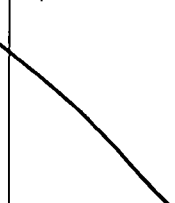
☐ Trustee

☐ Guardian or Conservator

☐ Other:

Signer Is Representing:

RIGHT THUMBPRINT OF SIGNER
Top of thumb here



544

70

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

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

(Regla PCT 44bis)

Referencia de presentación del solicitante o del agente 53265AWO	PROCEDER	Ver ítem 4 de abajo
Solicitud Internacional N° PCT/EP2006/001037	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 02 de febrero de 2006 (02.02.2006)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 03 de febrero de 2005 (03.02.2005)
Clasificación Internacional de la Patente (8ª Edición si no se indica otra edición) Ver información relevante en el formulario PCT/ISA/237		
Solicitante BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT		

1. Este Informe Preliminar Internacional sobre patentabilidad (Capítulo I) está confeccionado por la Oficina Internacional en nombre del Organismo de Búsqueda Internacional, según la regla 44bis.1(a).

2. Este INFORME consiste en un total de 8 hojas, incluyendo esta carátula.

En las hojas adjuntas, cualquier referencia en el informe escrito al Organismo de Búsqueda Internacional debe ser interpretada como una referencia al Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (Capítulo I).

3. Este informe contiene indicaciones acerca de los siguientes ítem:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| ☐ | Campo N° I | Base del informe |
| ☒ | Campo N° II | Prioridad |
| ☐ | Campo N° III | No realización de dictamen alguno sobre novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial |
| ☒ | Campo N° IV | Falta de uniformidad de la invención |
| ☐ | Campo N° V | Declaración fundada según regla PCT 35(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva o la aplicabilidad industrial; documentos y aclaraciones destinadas a apoyar esta resolución. |
| ☒ | Campo N° VI | Documentos específicos expuestos |
| ☒ | Campo N° VII | Falencias específicas de la solicitud internacional |
| ☒ | Campo N° VIII | Observaciones específicas a la solicitud internacional |

4. La Oficina Internacional comunica este informe a las Oficinas designadas, en acordanza con las reglas 44bis.3(c) y 93bis.1, pero no antes de la expiración de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (regla 44bis.2), excepto cuando el solicitante realiza una petición expresa invocando el artículo 23(2).

La Oficina Internacional de WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Suiza	Fecha de confección de este informe: 07 de agosto de 2007 (07.08.2007)
Facsimil N°: +41-22 338 82 70	Funcionario autorizado: Agnes Wittmann-Regis
Formulario PCT/IB/373 (enero 2004)	e-mail: pt06.pct@wipo.int

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES

Del ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

PCT

A
ver formulario PCT/ISA/220

INFORME ESCRITO
DEL ORGANISMO DE
BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(regla PCT N° 43bis.1)

Fecha de envío (día/mes/año)

ver formulario PCT/ISA/210 (hoja 2)

Referencia del Solicitante o Agente

PROCEDER

Ver abajo, punto 2

ver formulario PCT/ISA/220

Referencia Internacional

Fecha de Presentación Internacional
(día/mes/año)

Fecha de Prioridad
(día/mes/año)

PCT/EP 2006/001037

02.02.2006

03.02.2005

Clasificación Internacional de Patentes (IPK) o clasificación nacional e IPK

INV. C07D277/14, C07D417/12, C07D417/06, A07D417/14, A61K31/435, A61K31/41, A61P35/00

Solicitante

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

1. 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 dictamen alguno sobre novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial
- ☐ Campo N° IV Falta de unidad de la invención
- ☒ Campo N° V Declaración fundada según regla PCT 43bis.1(a)(i) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; documentos y declaraciones destinados a apoyar esta resolución.
- ☐ Campo N° VI Documentos específicos expuestos
- ☐ Campo N° VII Falencias específicas de la solicitud internacional
- ☐ Campo N° VIII Observaciones específicas a la solicitud internacional

2. PROCEDER

Cuando se solicita un Examen Preliminar Internacional, este informe es válido como informe escrito del organismo encargado de la búsqueda internacional ("IPEA"); esto no es así cuando, según la regla 66.1bis(b), el solicitante elige otro organismo distinto a este como IPEA y el IPEA elegido informó a la Oficina Internacional que los informes escritos de este organismo de búsqueda internacional no serán reconocidos.

Cuando este informe es válido como informe escrito de IPEA, tal como está previsto arriba, el solicitante es intimado a presentar ante IPEA una posición por escrito, y cuando corresponde, modificaciones, en el plazo de 3 meses a partir de la fecha en la que fue remitido el formulario PCT/ISA/220 o en el plazo de 22 meses a partir de la fecha de prioridad, según el plazo que venza más tarde.

Para otras opciones, ver formulario PCT/ISA/220.

3. Para otros detalles, ver las instrucciones del formulario PCT/ISA/220.

Nombre y Dirección Postal del ISA
Oficina de Patentes Europea – P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk – Países Bajos
Tel.: +31 70 340 - 2040; Tx: 31651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Fecha de confección de
este informe:
ver formulario
PCT/ISA/210

Funcionario autorizado

Fritz, M

Teléfono N° +31 70 340 - 3024

**INFORME ESCRITO DEL
ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

Referencia Internacional
PCT/EP 2006/001037

546

Campo Nº I	Fundamento del Informe
1.	Con respecto al idioma, el informe se basa sobre ☒ la solicitud internacional, en el idioma en que fue presentada. ☐ una traducción del idioma original al siguiente idioma , el que se trata del idioma de la traducción presentada a los efectos de la búsqueda internacional (según las reglas 12.3 y 23.1 b)).
2.	Con respecto a la secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos revelada en la solicitud internacional y requerida para la invención reivindicada, el informe fue confeccionado sobre la siguiente base: a. Tipo de material ☐ listado de secuencias ☐ tablas del listado de secuencias b. Forma del material ☐ en forma escrita ☐ en forma legible por computadora c. Momento de la presentación ☐ comprendido en la presentación internacional tal como fue presentada ☐ presentado, junto con la solicitud internacional, en forma legible por computadora ☐ suministrado posteriormente ante el organismo a los efectos de la búsqueda
3.	☐ Habiendo presentado más de una versión o copia de un protocolo de secuencias y/o la tabla correspondiente se deben presentar adicionalmente las declaraciones requeridas de que la información de las copias presentadas posteriormente o adicionales coincide con la versión original de la solicitud o que no la supera.
4.	Observaciones adicionales

22

**INFORME ESCRITO DEL
ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

Referencia Internacional
PCT/EP 2006/001037

547

Campo Nº III **No confección de un informe con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial**

La cuestión acerca de si la invención reivindicada parece ser novedosa, involucra actividad inventiva (no obvia) o es aplicable industrialmente no fue examinada con respecto a:

2B

- ☐ toda la solicitud internacional
- ☒ reivindicaciones Nº: 17-18

porque

- ☒ las mencionadas solicitud internacional completa o las mencionadas reivindicaciones Nº se refieren al siguiente objeto, el que no requiere una búsqueda preliminar internacional (*especificar*):

ver hoja adjunta

- ☐ la descripción, reivindicaciones o ilustraciones (*indicar elementos particulares abajo*) o las mencionadas reivindicaciones Nº son tan poco claras que no se puede confeccionar un informe coherente (*especificar*):
- ☐ las reivindicaciones o las mencionadas reivindicaciones Nº está apoyadas tan inadecuadamente por la descripción que no se puede confeccionar un informe coherente.
- ☐ no se confeccionó ningún informe de búsqueda para toda la solicitud o para las mencionadas reivindicaciones
- ☐ no se pudo confeccionar un informe coherente sin el listado de secuencias; el solicitante, en el plazo prescripto:
- ☐ no suministró sobre papel un listado de secuencias que cumpla con el estándar provisto para ello en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, y tal listado no estaba disponible para el Organismo de Búsqueda Internacional en un formulario y manera aceptable.
- ☐ no suministró en forma electrónica un listado de secuencias que cumpla con el estándar provisto para ello en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, y tal listado no estaba disponible para el Organismo de Búsqueda Internacional en un formulario y manera aceptable.
- ☐ no pagó la tasa requerida por la presentación tardía de un listado de secuencias en respuesta a una invitación según las reglas 13ter.1(a) o (b).
- ☐ no se pudo confeccionar un informe coherente sin las tablas relacionadas con el listado de secuencias; el solicitante no suministró en el plazo prescripto tales tablas en forma electrónica para cumplir con los requisitos técnicos provistos para ello en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, y tal listado no estaba disponible para el Organismo de Búsqueda Internacional en un formulario y manera aceptable.
- ☐ las tablas relacionadas con el listado de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos, si están sólo en forma legible por computadora, no cumplen con los requerimientos técnicos provistos por el Anexo C-bis de las Instrucciones Administrativas.
- ☒ para otros detalles, ver hoja adjunta

**INFORME ESCRITO DEL
ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

Referencia Internacional
PCT/EP 2006/001037

548

Campo N° V Resolución fundada según regla PCT 43bis.1(a)(i) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; documentos y declaraciones destinados a apoyar esta resolución

SA

1. Resolución

Novedad

Si

Reivindicaciones:

1-18

No

Reivindicaciones:

Actividad inventiva

Si

Reivindicaciones:

1-18

No

Reivindicaciones:

Aplicabilidad industrial

Si

Reivindicaciones:

1-18

No

Reivindicaciones:

2. Documentos y declaraciones:

ver hoja adjunta

549

28

Con respecto a la sección III

No realización de dictamen alguno sobre novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial

Para la evaluación de la cuestión de si los objetos de las reivindicaciones 17-18 son aplicables industrialmente no existen criterios uniformes en los estados signatarios del PCT. La patentabilidad puede depender también de la formulación de las reivindicaciones. El EPO, por ejemplo, no reconoce como industrialmente aplicable el objeto de reivindicaciones orientado hacia la utilización medicinal de un compuesto; pero se admiten reivindicaciones orientadas hacia una primera aplicación medicinal de un compuesto conocido y el empleo de un compuesto de tal tipo en la elaboración de un medicamento para una aplicación medicinal novedosa.

Con respecto a la sección V

Declaración fundada según regla PCT 43bis.1(a)(i) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; documentos y declaraciones destinados a apoyar esta resolución.

D1: WO 03/093249 A (SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT; SCHWEDE, WOLFGANG; SCHULZE, VOLKER; EIS,) 13 de noviembre de 2003 (2003.11.2003), mencionado en la solicitud

Las reivindicaciones 17-18 se refieren a un objeto que, según criterio de este Organismo, cae bajo la regla PCT 67.1(iv). Por ese motivo, no se elabora ningún dictamen acerca de la aplicabilidad industrial del objeto de estas reivindicaciones (artículo PCT 34(4)a(i)).

Los compuestos (I) de la presente solicitud se diferencian de los compuestos revelados en los ejemplos 1, 14, 21, 103, 119 según D1 en que el grupo W representa un anillo heterocíclico.

Los intermediarios (II) tampoco son conocidos en el estado de la técnica.

El objeto de las reivindicaciones 1-18 es, por ello, novedoso en el sentido del artículo PCT 33(2).

El documento D1 se considera como el estado de la técnica más cercano.

El objetivo de la presente solicitud consistía en poner a disposición otras sustancias con acción inhibidora de la PIK.

El objetivo fue resuelto, como se manifiesta en la descripción, mediante representantes de los compuestos (I) acordes con la invención.

550

78

El único atributo por el cual se diferencian los compuestos acordes con la invención de, por ejemplo, los ejemplos 1, 14, 21, 103, 119 y 722 según D1 es, como ya se mencionó anteriormente, la naturaleza de los sustituyentes W. D1 muestra, por medio de los ejemplos mencionados anteriormente, que los sustituyentes se pueden variar en un amplio ámbito en posiciones equivalentes sin que se pueda comprobar una influencia negativa sobre las propiedades farmacológicas de la molécula.

El reemplazo de, por ejemplo, un fenilo por un grupo heterocíclico W, como se realiza en el ejemplo 119 de D1, debe ser considerado por ello como obvio en tanto no se compruebe un efecto sorprendente mediante ensayos comparativos por medio de los cuales se puedan deslindar más los compuestos acordes con la solicitud (I) de los compuestos revelados en D1.

En un ensayo de este tipo, se deben comparar los compuestos de la presente solicitud con aquellos compuestos de D1 que presentan el mayor parecido estructural con los anteriores, de manera de poder comprobar que la existencia de un eventual efecto sorprendente de los compuestos acordes con la solicitud pueda atribuirse a las características estructurales que fundamentan su novedad.

Además, un ensayo de comparación debe ser representativo para todo el ámbito de protección reivindicado.

Por ello, no se puede reconocer una actividad inventiva en el sentido del artículo PCT 33(3) para el objeto de las reivindicaciones 1-7 y 12-18.

Con respecto a las reivindicaciones que se refieren a los intermediarios (II), se toma posición como sigue:

En el caso de un intermediario novedoso que se presenta en un proceso análogo al del de la elaboración de un producto final acorde con la invención, este compuesto debe cumplir los siguientes requisitos para también ser considerado inventivo:

- i) debe proporcionar un aporte estructural al producto final y
- ii) este aporte estructural debe existir tanto en el producto intermediario como en el producto final y contener al menos un atributo desconocido en el estado de la técnica.

Sin considerar que no se puede reconocer ahora una actividad inventiva para el producto final (I), tampoco se cumple el requisito ii), puesto que el único atributo de los compuestos (I) desconocido en el estado de la técnica, es decir, el grupo W, no está presente en los productos intermediarios (II).

Por ello, el objeto de las reivindicaciones 8-11 no cumple los requisitos del artículo PCT 33(3).

**INFORME ESCRITO DEL
ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL
(HOJA ADJUNTA)**

Referencia Internacional N°
PCT/EP 2006/001037

957

27

Objeciones formales:

La expresión "C₂-C₉-heterocicloalquilo" no es coherente desde el punto de vista químico y debe ser reemplazada por "C₃-C₉-heterocicloalquilo" (artículo PCT 6).

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 53265AWO	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/EP2006/001037	International filing date (<i>day/month/year</i>) 02 February 2006 (02.02.2006)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 03 February 2005 (03.02.2005)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT			

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 8 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:

- | | |
|---|---|
| ☒ 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 |

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).

Date of issuance of this report
07 August 2007 (07.08.2007)

Authorized officer

Agnes Wittmann-Regis

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

Facsimile No. +41 22 338 82 70

e-mail: pt06.pct@wipo.int

GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

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

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)
210 (Blatt 2)

siehe Formular PCT/ISA/

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2006/001037

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
02.02.2006

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
03.02.2005

Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC
INV. C07D277/14 C07D417/12 C07D417/06 C07D417/14 A61K31/435 A61K31/41 A61P35/00

Anmelder
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

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 66.1 bis 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 ist der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 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/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der
Internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Datum der Fertigstellung
dieses Bescheids

siehe Formular
PCT/ISA/210

Bevollmächtigter Bediensteter

Fritz, M

Tel. +31 70 340-3024



554

20

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bescheid auf

- ☒ der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde
- ☐ einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist. (Regeln 12.3 a) 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 Papierform
- ☐ in elektronischer Form

c. Zeitpunkt der Einreichung

- ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in elektronischer 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:

555

Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- ☐ die gesamte internationale Anmeldung
- ☒ die Ansprüche Nr. 17-18

Begründung:

- ☒ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 17-18 im Hinblick auf deren industrielle Anwendbarkeit beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale Recherche durchgeführt zu werden braucht (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

- ☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, dass kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
- ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, dass kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
- ☐ für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
- ☐ Ohne das Sequenzprotokoll konnte kein sinnvolles Gutachten erstellt werden; der Anmelder hat es versäumt, innerhalb der vorgeschriebenen Frist:
 - ☐ ein Sequenzprotokoll in Papierform einzureichen, das dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, und ein solches Sequenzprotokoll lag der Internationalen Recherchenbehörde nicht in einer für sie annehmbaren Art und Weise vor.
 - ☐ ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form einzureichen, das dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, und ein solches Sequenzprotokoll lag der Internationalen Recherchenbehörde nicht in einer für sie annehmbaren Art und Weise vor.
 - ☐ die erforderliche Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten, wenn ein Sequenzprotokoll aufgrund einer Aufforderung nach den Regeln 13ter.1 a) oder b) eingereicht wurde.
- ☐ Ohne die Tabellen zu den Sequenzprotokollen konnte kein sinnvolles Gutachten erstellt werden; der Anmelder hat diese Tabellen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist in elektronischer Form entsprechend den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen eingereicht, und solche Tabellen lagen der Internationalen Recherchenbehörde nicht in einer für sie annehmbaren Art und Weise vor.
- ☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in elektronischer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.
- ☒ Siehe Zusatzfeld für weitere Angaben.

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2006/001037

550

78

**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**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 1-18 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-18
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-16 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

55X
3

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 17-18 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

D1: WO 03/093249 A (SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT; SCHWEDE, WOLFGANG; SCHULZE, VOLKER; EIS,) 13. November 2003 (2003-11-13) in der Anmeldung erwähnt

Die Ansprüche 17-18 beziehen sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Ansprüche kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

Die Verbindungen (I) der vorliegenden Anmeldung unterscheiden sich insofern von den in den Beispielen 1, 14, 21, 103, 119 gemäss D1 offenbarten Verbindungen, als die Gruppe W einen heterocyclischen Ring darstellt.

Die Zwischenverbindungen (II) sind im Stand der Technik ebenfalls nicht bekannt.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-18 ist daher neu im Sinne des Artikels 33(2) PCT.

558

Als nächster Stand der Technik ist das Dokument D1 anzusehen.

Die Aufgabe der vorliegenden Anmeldung bestand darin, weitere Substanzen mit Plk-inhibitorischer Wirkung bereitzustellen.

Die Aufgabe wurde durch Vertreter der anmeldungsgemässen Verbindungen (I) gelöst, wie in der Beschreibung gezeigt wurde.

Das einzige Merkmal, durch das sich die anmeldungsgemässen Verbindungen beispielsweise von in den Beispielen 1, 14, 21, 103, 119 und 722 gemäss D1 unterscheiden, ist, wie bereits oben angeführt wurde, die Natur des Substituenten W. D1 zeigt anhand der oben erwähnten Beispiele, dass sich die Substituenten in äquivalenter Position in einem weiten Bereich variieren lassen, ohne dass ein negativer Einfluss auf die pharmakologischen Eigenschaften des Moleküls erkennbar ist.

Das Ersetzen von beispielsweise Phenyl, wie in Beispiel 119 von D1 realisiert, gegen eine heterocyclische Gruppe W muss daher als naheliegend angesehen werden, solange nicht durch Vergleichsversuche ein überraschender Effekt nachgewiesen wird, mittels dessen sich die anmeldungsgemässen Verbindungen (I) weiter von den in D1 offenbarten Verbindungen abgrenzen lassen.

In einem solchen Versuch sollten Verbindungen der vorliegenden Anmeldung mit denjenigen Verbindungen von D1 verglichen werden, mit denen sie die grösste strukturelle Ähnlichkeit aufweisen, so dass erkennbar ist, dass ein eventuell vorhandener überraschender Effekt der anmeldungsgemässen Verbindungen auf das deren Neuheit begründende Strukturmerkmal zurückzuführen ist.

Darüber hinaus sollte ein Vergleichsversuch für den gesamten beanspruchten Schutzbereich repräsentativ sein.

Eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT lässt sich somit für den Gegenstand der Ansprüche 1-7 und 12-18 nicht anerkennen.

Zu den Ansprüchen, die die Zwischenprodukte (II) betreffen, wird wie folgt Stellung genommen:

Im Fall einer neuen Zwischenverbindung, die in einem Analogieprozeß zur Herstellung

559
[Signature]

eines erfinderischen Endproduktes auftritt, sollte diese Verbindung, um auch als erfinderisch zu gelten, folgende Bedingungen erfüllen:

- i) sie sollte einen strukturellen Beitrag zum Endprodukt leisten und
- ii) dieser strukturelle Beitrag sollte sowohl in Zwischen- als auch im Endprodukt auftreten und mindestens ein im Stand der Technik nicht bekanntes Merkmal enthalten.

Abgesehen davon, dass eine erfinderische Tätigkeit für die Endprodukte (I) derzeit nicht anerkannt werden kann, ist auch das Erfordernis ii) nicht erfüllt, da das einzige nicht im Stand der Technik bekannte Merkmal der Verbindungen (I), d.h. die Gruppe W, in den Zwischenprodukten (II) nicht vorhanden ist.

Der Gegenstand der Ansprüche 8-11 erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT.

Formale Beanstandungen:

Der in der Definition von W gemäss Anspruch 1 verwendete Ausdruck " C_2 - C_9 -Heterocycloalkyl" ist chemisch nicht sinnvoll und sollte durch " C_3 - C_9 -Heterocycloalkyl" ersetzt werden (Art. 6 PCT).