



No. 07-135474- -00003-0000

Fecha: 2008-05-30 17:05:02 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 27

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref.: Expediente No. 07-135.474

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “MODULADORES NO ESTEROIDES
DE PROGESTERONA”**

Solicitante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2007/000221

RESPUESTA AL OFICIO No. 1103 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 26, DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2008
(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 13 de marzo de 2008, en los siguientes términos:

1. En respuesta a la primera observación del Examinador, me permito adjuntar a la solicitud dos documentos de cesión debidamente legalizados, correspondientes a 10 inventores, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26- k de la Decisión 486.

2. 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, el cual, valga aclarar, no contiene anexos.

Atentamente,



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

Anexos: Documento de Cesión
Reporte de Examen Preliminar Internacional de Patentabilidad

3

Protocolo No. R 130/2008

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 Ulrich **B o t h e**,
Nacido el 21 de febrero de 1972
- conocido en persona

Del señor Lothar **S o b e k**
Nacido el 28 de enero de 1955
- identificado con presentación de documento de identificación No. 9749293579

De la señora Dr. Ulrike **F u h r m a n n**
Nacida el 12 de mayo de 1959
- Conocida en persona

Del señor Dr. Peter **D r o e s c h e r**
Nacido el 17 de agosto de 1952
- Conocido en persona –

Del señor Wolfgang **S c h w e d e**
Nacido el 30 de julio de 19-ilegible
- Conocido en persona –



Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

28

Del señor Carsten **M ö l l e r**,
Nacido el 26 de octubre de 1972
Conocido en persona

De la señora Anja **S c h m i d t**
Nacida el 4 de septiembre de 1970

Todos con domicilio de negocios en 13353 Berlin, Müllerstrasse 178.

Berlin, 4 de marzo de 2008

Firma
Notario

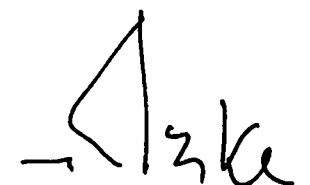
Calculo de gastos según §§ 141, 154 reglamento de costos

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>4,35 Euro</u>
	36,35 Euro
19 % IVA	<u>6,91 Euro</u>
	43,26 Euro

Berlin, 4 de marzo de 2008

Firma
Notario


Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

S

Protocolo No. R 137/2008

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 la firma rendida ante mi persona:

Del señor Doctor Norbert S c h m e e s,
Nacido el 10 de septiembre de 1969

- Conocido en persona -

domicilio de negocios en 13353 Berlín, Müllerstrasse 178

Berlin, 10 de marzo de 2008

Representante del notario

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

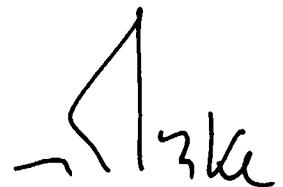
Valor comercial: 12.000,00 Euros

Tarifa de legalización §§ 32,45 I	15,00 Euro
Gastos papelería §§ 136, 152	2,00 Euro
Gastos correo §§ 137, 152	<u>4,35 Euro</u>
	21,35 Euro
19 % IVA	<u>4,05 Euro</u>
	25,40 Euro

Berlin, 10 de marzo de 2008

Firma

Representante del 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
- a) Dimitri R e m p e n
- b) Abogado Stefan R ö h n i s c h
3. en su calidad de
- a) Notario en Berlín
- b) representante publico
4. el documento está proveído con el sello del notario

confirmado

5. en Berlín
6. el 13 de marzo de 20008
7. por el presidente de la audiencia provincial en Berlín
8. bajo el no. 9101 a E-F – 1548/08

9. Sello: 10. Firma
Por orden
Firma ilegible
B ü n n i n g

Señora juez presidenta de la audiencia provincial

Comentario [U1]:

$$\sim \Delta_{3ke}$$
Traductor oficial**Res. 2433 Min. Justicia**

CESION

ASSIGNMENT

Yo, (Nosotros), abajo firmado(s)

I (We), the undersigned,

- 1) HILLISCH, Alexander ✓
- 2) BOTHE, Ulrich ✓
- 3) KAUFMANN, Guenter ✓
- 4) SOBEK, Lothar ✓
- 5) FUHRMANN, Ulrike ✓
- 6) DROESCHER, Peter ✓
- 7) SCHMEES, Norbert ✓
- 8) SCHWEDE, Wolfgang ✓
- 9) MOELLER, Carsten ✓
- 10) SCHMIDT, Anja ✓

domiciliado(s) en

of

- 1) Zum Teller Hof 44,
42553 Velbert, Germany
- 2) Bredowstr. 24, 10551 Berlin, Germany
- 3) Schillbachstr. 41, 07743 Jena, Germany
- 4) Blochmannstr. 6, 07743 Jena, Germany
- 5) Charlottenburger Ufer 4,
10587 Berlin, Germany
- 6) Lessingstr. 7, 99425 Weimar, Germany
- 7) Bondickstr. 61, 13469 Berlin, Germany
- 8) Magdeburger Str. 41a,
16548 Glienicke, Germany
- 9) Windscheidstr. 22, 10627 Berlin, Germany
- 10) Wielandstr. 11, 10529 Berlin, Germany

declaro(amos) bajo juramento ser
único(s) y verdadero(s) inventor(es)
de la invención:

state(s) under oath to be sole and
true inventor(s) of the invention

**NON-STEROIDAL PROGESTERONE
RECEPTOR MODULATORS**

declaro(amos) así mismo que cedo(emos)
y transfiero(erimos), sin limitación,
a favor de la sociedad

state as well, that assign, without
reservations or limitations in
favour of

**Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

constituída y existente de conformidad
con las leyes de

a corporation constituted and existing
in conformity with the laws of

Germany

domiciliada en

domiciled in

**Müllerstr. 178,
13353 Berlin, Germany**

todos los derechos inherentes a
dicha invención y que la citada
Compañía queda facultada para
solicitar en su nombre la patente
correspondiente en la República de
Colombia

all rights inherent to said invention
and that the above mentioned company
hereby is enabled to apply, in its
name, for the corresponding patent
in the Republic of Colombia.

Dado y firmado hoy / Given and signed this
en/in

1) Alexander Hillisch
3) _____
5) Walter Teller
7) Robert Schupp
9) [Signature]

2) Ulrich Bohn
4) Volker Bohn
6) Peter J. J. J.
8) Walter Schupp
10) Alexa S.

AUTENTICACION NOTARIAL (INDIVIDUO)

A los días del mes de

20

ante mí, Notario Público de

compareció(eron) personalmente

a quien(es) doy fe de conocer y me
consta que es(son) la(s) persona(s)
firmante(s) del documento que precede,
y quien(es) tiene(n) capacidad legal
para otorgarlo.

NOTARIAL AUTHENTICATION (INDIVIDUAL)

File No. 87/2008

On this 16th day of January 2008

20

before me, a Notary Public of Wuppertal-
Elberfeld, Germany

personally appeared

Alexander Hillisch, Zum Teller Hof 44,
42553 Velbert, Germany,

to me known, an known to me to be the
person(s) who executed that foregoing
document, and who has(have) legal
capacity to execute it.

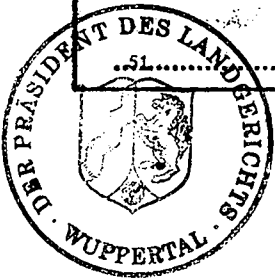
[Signature]
Notary Public

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- Land: Stadtkreis Wuppertal Deutschland
Div. Notar Kunde
 - ist unterzeichnet von Notar Dr. Anton
 - in seiner Eigenschaft als Notar im Wuppertal
 - sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (Stempel)
Notars Dr. Udo Anton, Notar im Wuppertal
- Bestätigt
- in Wuppertal 6. am 1.7. JAN. 2008
 - durch den Vizepräsidenten des Landgerichts
 - unter Nr. 910 E- 26/2008 A
 - Stempel/Siegel: 10. Unterschrift:

(Wilden)



Rechnung

§ 104 Abs. 2 KostO

Grundgebühr § 32	12.000,-	€	15,-
Zusatzgeb. §§ 32, 58		€	15,-
Schreibausl. §§ 136, 152 ¹		€	
Post-/Tel.-Entgelte § 152 ^{II} , Nr.		€	
Ausl. § 137 Nr.		€	30,-
Umsatzsteuer (MwSt) § 151a	19%	€	5,70
Zus.		€	35,70
Notar			

Urkundenrolle-Nr. R 130/2008

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 Ulrich **B o t h e**,
geboren am 21. Februar 1972,
- von Person bekannt -

des Herrn Dr. Lothar **S o b e k**,
geboren am 28. Januar 1955,
- ausgewiesen durch Vorlage seines gültigen Personalausweises zur Nr. 9749293579 -

der Frau Dr. Ulrike **F u h r m a n n**,
geboren am 12. Mai 1959,
- von Person bekannt -

des Herrn Dr. Peter **D r o e s c h e r**,
geboren am 17. August 1952,
- von Person bekannt -

des Herrn Dr. Wolfgang **S c h w e d e**,
geboren am 30. Juli 1962,
- von Person bekannt -

des Herrn Carsten **M ö l l e r**,
geboren am 26. Oktober 1972,
- von Person bekannt -

der Frau Anja **S c h m i d t**,
geboren am 4. September 1970,
- von Person bekannt -

alle geschäftsansässig in 13353 Berlin, Müllerstraße 178.

beglaubige ich.

Berlin, 4. März 2008

Notar

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 12.000,00 €

Beglaubigungsgebühr §§ 32, 45 I

Weegegebühr gem. § 58

Schreibauslagen §§ 136, 152

Postauslagen §§ 137, 152

19% Mehrwertsteuer

15,00 €

15,00 €

2,00 €

4,35 €

36,35 €

6,91 €

43,26 €

Berlin, 4. März 2008

Notar

Urkundenrolle-Nr. R 137/2008

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

10

Die vor mir geleistete Unterschrift

des Herrn Dr. Norbert **Schmees**,
geboren am 10. September 1969,

- von Person bekannt -

geschäftsansässig in 13353 Berlin, Müllerstraße 178,

beglaubige ich.

Berlin, 10. März 2008


Notarvertreter

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 €

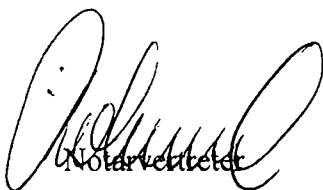
21,35 €

19 % Mehrwertsteuer

4,05 €

25,40 €

Berlin, 10. März 2008


Notarvertreter

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von a) Dimitri R e m p e n und
b) Rechtsanwalt Stefan R ö h n i s c h

3. a) in seiner Eigenschaft als Notar in Berlin

b) in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Vertreter

des Notars Dimitri R e m p e n

4. sie ist versehen zu a) und b) mit den Siegeln

des Notars

Bestätigt

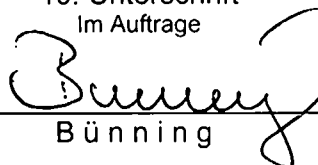
5. in Berlin 6. am 13. März 2008

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Berlin

8. unter Nr. 9101a E-F 1548/08

9. Siegel

10. Unterschrift
Im Auftrage


Bünning

(Vorsitzende Richterin am Landgericht)

Estado libre de Turingia

SS

Ciudad J e n a

El 26 de febrero de 2008 se presento ante mí

El señor Dr. Günter Kaufmann

Nacido el 3 de septiembre de 1937

Con domicilio en: Schillbachstrasse 41, 07743 J E N A Jena, 22.05.2008 / firmado

A mano: error de escritura

se permite corrección a

“Kaufmann”

Como notario publico certifico, que la persona antes mencionada presentó su firma como Asignatario. La persona se identificó mediante presentación de su documento de identidad

Como señal de esto he firmado este documento y le coloque mi timbre profesional en la fecha abajo mencionada.

J e n a, 26 de febrero de 2008

Firma ilegible

Rüdiger W. Trott

Notario

Leutgraben 2-4, 077ilegible JENA / Alemania

Sello del notario

Rüdiger Trott

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 el señor Rüdiger Trott

3. en su calidad de Notario

4. el documento está proveído con el timbre del señor notario Rüdiger Trott

Confirmado

5. en Gera

6. El 10.03.2008

7. por el presidente de la audiencia provincial

8. bajo el no. 910 E I – 84/2008

9. Sello:

10. Firma

Firma ilegible

Peter Granderath

Sello de la audiencia provincial de Gera / Thüringen

Adolf Watzke

Traductor oficial

Res. 2433 Min. Justicia

CESION

ASSIGNMENT

53111 ACO

M

Yo, (Nosotros), abajo firmado(s)

I (We), the undersigned,

- 1) HILLISCH, Alexander
- 2) BOTHE, Ulrich
- 3) KAUFMANN, Guenter
- 4) SOBEK, Lothar
- 5) FUHRMANN, Ulrike
- 6) DROESCHER, Peter
- 7) SCHMEES, Norbert
- 8) SCHWEDE, Wolfgang
- 9) MOELLER, Carsten
- 10) SCHMIDT, Anja

domiciliado(s) en

of

- 1) Zum Teller Hof 44,
42553 Velbert, Germany
- 2) Bredowstr. 24, 10551 Berlin, Germany
- 3) Schillbachstr. 41, 07743 Jena, Germany
- 4) Blochmannstr. 6, 07743 Jena, Germany
- 5) Charlottenburger Ufer 4,
10587 Berlin, Germany
- 6) Lessingstr. 7, 99425 Weimar, Germany
- 7) Bondickstr. 61, 13469 Berlin, Germany
- 8) Magdeburger Str. 41a,
16548 Glienicke, Germany
- 9) Windscheidstr. 22, 10627 Berlin, Germany
- 10) Wielandstr. 11, 10529 Berlin, Germany

declaro(amos) bajo juramento ser
único(s) y verdadero(s) inventor(es)
de la invención:

state(s) under oath to be sole and
true inventor(s) of the invention

NON-STEROIDAL PROGESTERONE
RECEPTOR MODULATORS

declaro(amos) así mismo que cedo(emos)
y transfiero(erimos), sin limitación,
a favor de la sociedad

state as well, that assign, without
reservations or limitations in
favour of

**Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

constituída y existente de conformidad
con las leyes de

a corporation constituted and existing
in conformity with the laws of

Germany

domiciliada en

domiciled in

**Müllerstr. 178,
13353 Berlin, Germany**

todos los derechos inherentes a
dicha invención y que la citada
Compañía queda facultada para
solicitar en su nombre la patente
correspondiente en la República de
Colombia

all rights inherent to said invention
and that the above mentioned company
hereby is enabled to apply, in its
name, for the corresponding patent
in the Republic of Colombia.

Dado y firmado hoy / Given and signed this
en/in

15

- 1) Alexander Hillisch 2) _____
3) John V. J. — 4) _____
5) _____ 6) _____
7) _____ 8) _____
9) _____ 10) _____

AUTENTICACION NOTARIAL (INDIVIDUO)

A los _____ días del mes de _____

20

ante mí, Notario Público de _____
compareció(eron) personalmente

a quien(es) doy fe de conocer y
consta que es(son) la(s) persona(s)
firmante(s) del documento que precepe,
y quien(es) tiene(n) capacidad legal
para otorgarlo.

NOTARIAL AUTHENTICATION (INDIVIDUAL)

File No. 87/2008

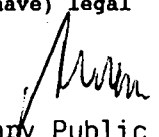
on this 16th day of January 2008

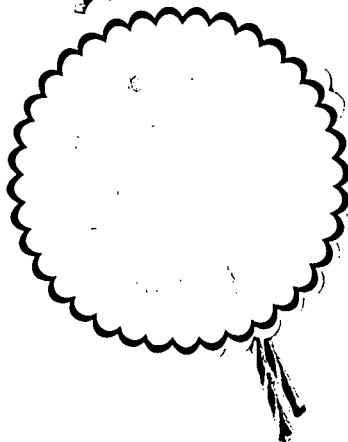
20

before me, a Notary Public of Wuppertal-
Elberfeld, Germany
personally appeared

Alexander Hillisch, Zum Teller Hof 44,
42553 Velbert, Germany,

to me known, an known to me to be the
person(s) who executed that foregoing
document, and who has(have) legal
capacity to execute it.


Notary Public



16

UR-Nr. 112 / 2008

State of Thüringen)
S S
City of J e n a)

Freistaat Thüringen)
S S
Stadt J e n a)

On the 26 th day of February , 2008 personally
appeared before me

Am 26 . Februar 2008 erschien vor mir

Herr Dr. Günter KAUMANN ,
geb. am : 03. September 1937 ,
residing at / wohnhaft : Schillbachstrasse 41 , 07743 J E N A ,

*Schreibfehler berichtigt
"Kaufmann"
Jena 22.05.2008
Rüdiger W. Trott*

I , as Notary Public , **certify** that the person mentioned
before , signed before me as **Assignor** . He identified
himself by presenting his official identity card .

Als öffentlicher Notar bestätige ich , daß die vor-
stehend erwähnte Person seine Unterschrift als
Assignor leistete . Die Person wies sich aus
durch Vorlage seines Personalausweises .



IN WITNESS WHEREOF , I have hereunto set
my hand and affixed my official seal the day and
year of this certificate first above written .

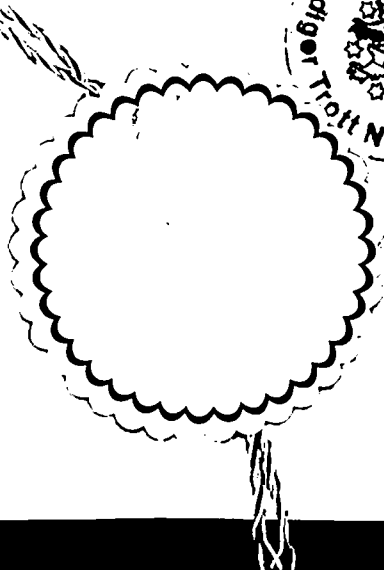
Zum Zeichen dafür habe ich dies Dokument
unterschrieben und mit meinem Amtssiegel
versehen am vorbezeichneten Datum .

J e n a , F e b r u a r y 26 t h , 2008

J e n a , d e n 26 . F e b r u a r , 2008

Rüdiger W. Trott

Rüdiger W. TROTT
Notary Public - Notar
Leutragraben 2-4 , 07743 JENA / Germany



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Herrn Rüdiger Trott
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Herrn Notars Rüdiger Trott

Bestätigt

5. in Gera
6. am 10.03.2008
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910 E 1 - 84/2008
9. Siegel:
10. Unterschrift:

Peter Granderath



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

18

Applicant's or agent's file reference 53111AWO	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/EP2006/006531	International filing date (<i>day/month/year</i>) 22 June 2006 (22.06.2006)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 24 June 2005 (24.06.2005)
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 6 sheets, including this cover sheet. In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																								
3.	This report contains indications relating to the following items: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Box No. I</td> <td style="width: 60%;">Basis of the report</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>	☒	Box No. I	Basis of the report	☒	Box No. II	Priority	☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	☐	Box No. IV	Lack of unity of invention	☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	☐	Box No. VI	Certain documents cited	☒	Box No. VII	Certain defects in the international application	☒	Box No. VIII	Certain observations on the international application
☒	Box No. I	Basis of the report																							
☒	Box No. II	Priority																							
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																							
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention																							
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																							
☐	Box No. VI	Certain documents cited																							
☒	Box No. VII	Certain defects in the international application																							
☒	Box No. VIII	Certain observations on the international application																							
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).																								

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Date of issuance of this report 24 December 2007 (24.12.2007)
Facsimile No. +41 22 338 82 70	Authorized officer Ellen Moyse e-mail: pt05.pct@wipo.int

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

19

To:

see form PCT/ISA/220

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1)

Date of mailing
(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)

Applicant's or agent's file reference
see form PCT/ISA/220

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/EP2006/006531

International filing date (day/month/year)
22.06.2006

Priority date (day/month/year)
24.06.2005

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
INV. C07D413/12 C07D265/02 A61K31/536 A61P5/34

Applicant
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☒ 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 Rule 43bis.1(a)(i) 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

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA:



European Patent Office
D-80298 Munich
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Date of completion of
this opinion

see form
PCT/ISA/210

Authorized Officer

Weisbrod, Thomas

Telephone No. +49 89 2399-8931



**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No. **90**
PCT/EP2006/006531

Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:
 - ☒ the international application in the language in which it was filed
 - ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1 (b)).
2. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:
 - a. type of material:
 - ☐ a sequence listing
 - ☐ table(s) related to the sequence listing
 - b. format of material:
 - ☐ on paper
 - ☐ in electronic form
 - c. time of filing/furnishing:
 - ☐ contained in the international application as filed.
 - ☐ filed together with the international application in electronic form.
 - ☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
4. Additional comments:

Box No. II Priority

1. ☒ The validity of the priority claim has not been considered because the International Searching Authority does not have in its possession a copy of the earlier application whose priority has been claimed or, where required, a translation of that earlier application. This opinion has nevertheless been established on the assumption that the relevant date (Rules 43*bis*.1 and 64.1) is the claimed priority date.
2. ☐ This opinion has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid (Rules 43*bis*.1 and 64.1). Thus for the purposes of this opinion, the international filing date indicated above is considered to be the relevant date.
3. Additional observations, if necessary:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No. **21**
PCT/EP2006/006534

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	1-25
	No: Claims	26
Inventive step (IS)	Yes: Claims	1-25
	No: Claims	26
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	1-26
	No: Claims	

2. Citations and explanations

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

Box No. VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

see separate sheet

Re Item I

Basis of the opinion

The application is directed to 6-(2-hydroxy-2-alkynyl-alkanoylamino)-benzoxazinones (I) (claims 1-13), subject-matter referring to them (claims 14-25), and a process for the selective addition of lithium alkynyl and magnesium haloalkynyl compounds onto a keto amide (claim 26).

Re Item V

Reasoned statement under Rule 66.2(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: EP-A-1 344 776, 17 September 2003.
- D2: WO 2005/003098 A1, 13 January 2005.
- D3: Database Beilstein, RID's 1735553, 1964392, 2329868, 3529064.
- D4: Database Beilstein, RID 2214047.
- D5: Database Beilstein, RID 4338477.
- D6: Database Beilstein, RID 9573837.
- D7: Database Beilstein, RID 4064999.

2 Novelty

D1 discloses progesterone receptor modulators from which the present ones differ through the R³ alkynyl substituent (cf. **D1**, R³ = CH₃ or CF₃). **D2** discloses non-steroidal antiinflammatory agents from which the present compounds (I) differ through their benzoxazinone moiety (cf. **D2**, claim 1, Q). Claims 1-25 are thus novel vis-à-vis **D1** and **D2**.

However, **D2** to **D7** disclose processes for the selective addition of lithium alkynyl and magnesium haloalkynyl compounds onto keto amides, thereby resulting in a lack of novelty of claim 26 (cf. **D2**, claim 10: conversion of compounds (III) with compounds (IVa); **D3-D7**: RID's as indicated under item V.1 above).

3 Inventive Step

In as far as the application relates to novel subject-matter the following observations apply to the requirements of inventive step.

- 3.1 The application describes the synthesis of certain compounds (I) and shows that such compounds exhibit antagonistic or partial agonistic effects on the progesterone receptor (the application, page 8, lines 10-13, and page 64, table).
- 3.2 **D1** discloses progesterone receptor modulators from which the present ones differ in bearing an R^3 alkynyl substituent rather than a methyl or trifluoromethyl group. In view of **D1** as most relevant state of the art the problem underlying the application may be seen in the provision of further progesterone receptor modulators. **D2** relates to glucocorticoid receptor ligands of antiinflammatory activity (cf. e.g. page 15, paragraph 2), which are structurally related to the present compounds (I) and the compounds of **D1**, i.e. particularly insofar as they can bear R^3 alkyl, fluoroalkyl as well as alkynyl substituents. Merely as a solution of the problem of providing further steroid hormone receptor ligands the present compounds would be considered obvious in view of **D1** and **D2**. However, the desired progesterone receptor modulating activity of the present compounds (I) does not seem obvious in view of **D1** and **D2**, such that the present claims 1-25 appear to involve an inventive step.

Re Item VII

Certain defects in the international application

The relevant background art disclosed in **D1** to **D7** is not mentioned in the description, nor are these documents identified therein (Rule 5.1(a)(ii) PCT).

Re Item VIII

Certain observations on the international application

The application does not comply with Article 6 PCT.

- 1 The expressions "preferably" and "such as" in claims 2-11 and 18 have no limiting effect on the scope of the claims. The features following these expressions are therefore superfluous, thereby resulting in a lack of conciseness of the claims.
- 2 The term "selective addition" in claim 26 has no precise meaning because it leaves the reader in doubt in which respect the addition is selective. Hence, claim 26 is not clearly defined.

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 53111AWO	PROCEDER	Ver ítem 4 de abajo
Solicitud Internacional N° PCT/EP2006/006531	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 22 de junio de 2006 (22.06.2006)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 24 de junio de 2005 (24.06.2005)
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).

Fecha de confección de este informe:
24 de diciembre de 2007
(24.12.2007)

La Oficina Internacional de WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Suiza

Funcionario autorizado:

Ellen Moyse

Facsimil N°: +41-22 338 82 70

e-mail: pt05.pct@wipo.int

Formulario PCT/IB/373 (enero 2004)

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES

95

Del ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

PCT

INFORME ESCRITO
DEL ORGANISMO DE
BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(regla PCT N° 43bis.1)

A

ver formulario PCT/ISA/220

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 2006/006531

22.06.2006

24.06.2005

Clasificación Internacional de Patentes (IPK) o clasificación nacional e IPK
INV. C07D413812, C07D265/02, A61K31/536, A61P5/34

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

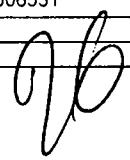
Weisbrod, Thomas

Teléfono N° +49 89 2399-8931

Formulario PCT/ISA/237 (carátula) (abril 2005)

**INFORME ESCRITO DEL
ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

Referencia Internacional
PCT/EP 2006/006531



Campo N° 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

Campo N° II Prioridad

1. ☒ La validez de la reivindicación de prioridad no pudo ser considerada porque las autoridades de la Búsqueda Internacional no contaban con una copia de las solicitudes anteriores cuyas prioridades fueran reivindicadas en esta, o porque fuera requerida la traducción de estas solicitudes. Este informe fue confeccionado sin embargo, bajo la suposición de que las fechas relevantes (regla 43bis.1 y 64.1) son las fechas de prioridad reivindicadas.
2. ☐ Este informe se confeccionó sin tomar en consideración la prioridad reivindicada, dado que se comprobó que la reivindicación de prioridad era inválida (reglas 43bis.1 y 64.1). En consecuencia, a los efectos de este informe es válida la fecha de presentación internacional mencionada anteriormente como fecha oficial.
3. Otras observaciones adicionales

**INFORME ESCRITO DEL
ORGANISMO DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

Referencia Internacional
PCT/EP 2006/006531

489

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

1. Resolución
- | | | | |
|--------------------------|----|-------------------|------|
| Novedad | Si | Reivindicaciones: | 1-25 |
| | No | Reivindicaciones: | 26 |
| Actividad inventiva | Si | Reivindicaciones: | 1-25 |
| | No | Reivindicaciones: | 26 |
| Aplicabilidad industrial | Si | Reivindicaciones: | 1-26 |
| | No | Reivindicaciones: | |
2. Documentos y declaraciones:
ver hoja adjunta

Campo N° VII Falencias específicas de la solicitud internacional

Las siguientes falencias de forma o contenido de la solicitud internacional fueron indicadas en:
Ver hoja adjunta

Campo N° VIII Observaciones específicas a la solicitud internacional

Las siguientes observaciones en cuanto a la claridad de las reivindicaciones, descripción, y figuras o en cuanto a la cuestión de si las reivindicaciones están sustentadas en la descripción están:
Ver hoja adjunta