

106
101

RAISBECK, LARA, RODRÍGUEZ & RUEDA
MIEMBROS DE LA FIRMA
BAKER & MCKENZIE

CALLE 35 No. 7-25, Piso 4
TELÉFONO: (57-1) 332-2600
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
WWW.BAKERINFO.COM
OFFICE.BOGOTA@BAKERNET.COM

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00096727 00000003 Folios: 13
Fecha (RMB): 2001-05-07 17:18:22
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 00.096.727.
Solicitud de Patente de Invención titulada:
"COMPOSICION ESTABLE PARA DOSIS ORAL DE
LIBERACION EXTENDIDA".
Solicitante: SCHERING CORPORTATION.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR ESTADO No. 020
DE FECHA 22 DE MARZO DE 2001, OFICIO No. 0756

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del término legal:

1. En atención a la primera, segunda y tercera observaciones del Examinador, me permito presentar un Petitorio Modificado, en el cual indico claramente el domicilio y el lugar de constitución de la sociedad solicitante, así como el domicilio del inventor.

107
102

- 2 -

2

2. En atención a la cuarta observación del Examinador, adjunto el documento de cesión del derecho de patente otorgado por los inventores a Pfizer Products Inc., debidamente legalizado y traducido.

3. Finalmente, a petición de la sociedad solicitante, me permito presentar a continuación un listado completo de todas las solicitudes de patente que se han presentado en el extranjero, que se refieren de manera total o parcial a la invención reivindicada por la presente solicitud.

PAIS	NUMERO DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACION
Estados Unidos	60/172836	20 Diciembre de 1999
Argentina	P000106790	20 Diciembre de 2000
Australia	72443/00	20 Diciembre de 2000
Brasil	PI0006403-3	20 Diciembre de 2000
Canadá	2329217	20 Diciembre de 2000
Chile	35082000	20 Diciembre de 2000
China	00137300.5	20 Diciembre de 2000
República Checa	PV20004812	20 Diciembre de 2000
Ecuador	SP20003836	20 Diciembre de 2000
Egipto	15712000	20 Diciembre de 2000
Oficina Europea	00311445.1	20 Diciembre de 2000
Hungría	P0004988	20 Diciembre de 2000
Indonesia	P20001115	20 Diciembre de 2000
Israel	140450	20 Diciembre de 2000
India	1103MAS2000	20 Diciembre de 2000
Japón	2000-387828	20 Diciembre de 2000
Corea	200079045	20 Diciembre de 2000
México	013037	20 Diciembre de 2000
Malasia	PI20005989	20 Diciembre de 2000
Noruega	20006504	20 Diciembre de 2000
Nueva Zelanda	509028	20 Diciembre de 2000

108
103

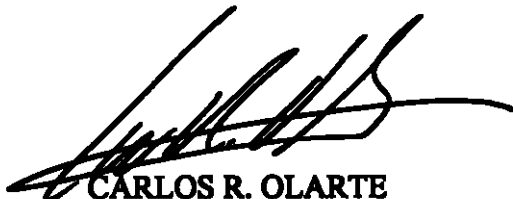
RAISBECK, LARA, RODRÍGUEZ & RUEDA
MIEMBROS DE LA FIRMA
BAKER & MCKENZIE

- 3 -

24

Perú	13712000	20 Diciembre de 2000
Filipinas	1200003529	20 Diciembre de 2000
Polonia	P344715	20 Diciembre de 2000
Rusia	2000131898	20 Diciembre de 2000
Arabia Saudita	01210741	25 Febrero de 2001
Singapur	200007531-7	20 Diciembre de 2000
Eslovaquia	PV1967-2000	19 Diciembre de 2000
Tailandia	062639	20 Diciembre de 2000
Turquía	200003787	20 Diciembre de 2000
Taiwan	89127375	20 Diciembre de 2000
Venezuela	2000002866	19 Diciembre de 2000
PCT	US00/34412	19 Diciembre de 2000
Sudáfrica	20007715	20 Diciembre de 2000

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Petitorio.
 Documento de Cesión.

PETITORIO

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE 2000-3

① ☒ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad		SOLICITUD DE :	
② SOLICITANTE (71)	Nombre: <u>SCHERING CORPORATION</u> Dirección: <u>2000 Galloping Hill Road, Kentlworth, New Jersey 07033-0330, Estados Unidos de América.</u> Teléfono: <u>570-0010</u> Fax: <u>285-6908</u> E-Mail: _____ Domicilio: <u>Constituida bajo las leyes del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América.</u>	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número _____	
③ REPRESENTANTE O APODERADO (74)	Nombre: <u>CARLOS R. OLARTE</u> Dirección: <u>CALLE 35 No. 7-25 Piso 4</u> Teléfono: <u>570-0010</u> Fax: <u>285-6908</u> E-Mail: <u>patenta.bogota@bakernet.com</u>	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número <u>79.782.747</u> TP <u>74.295</u>	
④ INVENTOR (ES) (72)	Nombre: <u>(1) JIM H. KOU</u> Dirección: <u>(1) 17 Liberty Ridge Road, Basking Ridge, New Jersey 07920, Estados Unidos de América.</u> Teléfono: _____ Fax: _____ E-Mail: _____ Domicilio: _____	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número _____	
⑤ Título (54)	COMPOSICION ESTABLE PARA DOSIS ORAL DE LIBERACION EXTENDIDA.		
⑥ Clasificación Internacional (51)			
⑦ Prioridad SI ☒ NO ☐	(33) País de Origen US _____ _____ _____	(32) Fecha Diciembre 20, 1999 _____ _____ _____	(31) Número de Solicitud 60/172,836 _____ _____ _____
⑧ Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 6 meses ☐ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro ☐			
⑨ Comprobante de pago No.		Fecha:	
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.			

~~100~~
 110
 105
 4

Traspaso de Invento del señor Jim H. Kou a SCHERING CORPORATI N.
Certificación notarial suscrita por Marguerite La Corte, Notario Público del
Estado de Nueva Jersey, y legalizaciones subsiguientes.

MARIA TERESA L'RA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 01018
DE MINJUSTICIA

Estado de Nueva Jersey }
 } s.s
Condado de Morris }

Enero 3, 2001
Fecha

(Fdo.) Marguerite La Corte
Marguerite La Corte
Notario Público de Nueva Jersey
MI comisión expira el 7 de octubre de 2003

11
106

EXP. DE PATENTE: PD01058K

TRASPASO

10

Por contraprestación vallosa pagada a mí, JIM H. KOU, residente en BASKING RIDGE, NUEVA JERSEY 07920 por **SCHERING CORPORATI N**, sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, con sede principal en 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, Nueva Jersey 07033, Estados Unidos de América (en adelante denominada la "**CESIONARIA**"), por el presente vendo, cedo y traspaso a la citada **CESIONARIA** todo mi derecho, título e Interés en todos los países del mundo, en y sobre todos y cada uno de mis Inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada **COMPOSICIÓN PARA DOSIS ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA ESTABLE** y oficialmente Identificada* por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos como Solicitud Número _____ presentada el _____, y/o por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como Solicitud de Patente Internacional Número _____, presentada el _____ de 20 __, en y sobre el derecho a presentar solicitudes de patente a nombre de la **CESIONARIA**, su designado, o en mi nombre, a su elección, sobre los antedichos inventos y descubrimientos en todos los países del mundo, junto con todos los derechos de prioridad en los mencionados países, derivados de la solicitud de patente anteriormente identificada bajo la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, bajo la Convención Interamericana relacionada con Inventos, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y bajo cualquier otro acuerdo internacional del cual los Estados Unidos sean actualmente o lleguen en un futuro a ser signatarios, en y sobre todas y cada una de las Patentes de Invención que se deriven de cualquiera de las antedichas solicitudes de patente, en y sobre cualesquiera solicitudes que

MARIA TERESA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 01018
DE MINISTERIO

reclamen beneficios de prioridad sobre una solicitud de patente provisional u otras solicitudes presentadas para tales inventos, y en y sobre cualesquiera continuaciones, divisiones, reexpediciones, renovaciones y prórrogas de las mismas o de cualquiera de tales Patentes de Invención, para ser mantenidas y disfrutadas por dicha **CESIONARIA**, sus sucesores, cesionarios u otros representantes legales, por los términos para los cuales puedan otorgarse todas las Patentes de Invención para los mismos, tan plena y totalmente como los mismos habrían sido mantenidos y disfrutados por mí de no haberse efectuado esta cesión y venta.

Y por el presente pacto y acuerdo que en cualquier momento, a solicitud y por cuenta de la **CESIONARIA**, suscribiré y entregaré todos y cada uno de los documentos que puedan ser necesarios o convenientes para perfeccionar el título sobre los inventos y descubrimientos, solicitudes de patente y Patentes de Invención anteriores, y las continuaciones, divisiones, reexpediciones, renovaciones y prórrogas de los mismos en la **CESIONARIA**, sus sucesores, cesionarios u otros representantes legales, incluido el otorgamiento y suministro de todos y cada uno de los demás documentos en los que conste esta cesión y venta que puedan ser necesarios o convenientes para registrar los mismos en la Oficina de Patentes en cualquier país involucrado, y que en cualquier momento, a solicitud y por cuenta de la **CESIONARIA**, yo otorgaré cualquier solicitud adicional o divisional de patentes para tales inventos y descubrimientos, o cualquier parte o partes de los mismos, y solicitudes de patentes de confirmación, registro e importación basadas en tales Patentes de Invención y en Patentes de Invención derivadas de tales solicitudes adicionales o divisionales y reexpediciones, renovaciones y prórrogas de las mismas, y otorgaré todos los juramentos y declaraciones pertinentes y realizaré todos los actos requeridos para obtenerlos y para ayudar a éstos, sin otra compensación,

pero por cuenta de la **CESI NARIA**, sus sucesores, cesionarios u otros representantes legales.

* Por el presente autorizo a la **CESIONARIA** a insertar en este Instrumento el número de solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud de Patente al ser oficialmente notificada de ello.

Dado a los 14 días del mes de diciembre de 2000

(Fdo.) Jlm H. Kou

L.S.

MARIA TERESA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 01016
DE MINISTERIO DE JUSTICIA

EL SUSCRITO, TESORERO DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY, CERTIFICO POR EL PRESENTE QUE

MARGUERITE LA CORTE

la funcionaria cuyo nombre suscribe el certificado de reconocimiento, prueba o testimonio que acompaña el Instrumento adjunto, era en el momento de tomar dicho reconocimiento, prueba o testimonio una NOTARIO PUBLICO, en y para el Estado de Nueva Jersey, debidamente comisionada y juramentada, y era, como tal, una funcionaria de dicho estado, debidamente autorizada por las leyes del mismo para tomar y certificarlo, así como para tomar y certificar la prueba y reconocimiento de escrituras y otros Instrumentos escritos que deban registrarse en dicho estado, y que a sus actos oficiales se da y se debe dar plena fe y crédito.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he firmado el presente y estampado mi sello oficial en

114
109

Trenton, a los 8 días del mes de enero de
2001.

(Fdo.) Roland M. Machold
TESORERO

2

EN ESPAÑOL: Autenticación de la firma anterior por el Consulado General Central de
Colombia en Nueva York, bajo el No. 267818/2 de fecha 17 de enero de 2001.
Legallización de la firma del Cónsul por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, bajo el No. 105024 de fecha 30 de enero de 2001.

=====

La anterior es traducción fiel y completa del documento en referencia, de la cual
se deja copia en este archivo para su confrontación.

MARIA TERESA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 01016
DE JUSTITICIA


María Teresa Lara R.
c.c. 41.568.055 de Bogotá
Traductora Oficial según
Resolución No. 01016 del
2 de octubre de 1998, del
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

407595
Cuya firma aparece en el
DOCUMENTO DESEMPLEA
LAS FUNCIONES MENTADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
2001 FEB -2 PD 3-03
JEFE DE LAS RELACIONES
SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.



CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA

10 EAST 46TH STREET, NUEVA YORK, N.Y. 10017

TEL. (212) 370-0004 FAX (212) 972-1725

115
110



CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA

El Consal de Col

con la co

correspondiente

documento es similar

a la REGISTRADA

JAN 17 2001

Reiland Michael
Trasero del Estado de Nueva York

PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE

VALOR VENTIDOS DOLARES US\$22.00 RECIBO N. 267818/2



Jose Maria
Jose Maria
Cónsul de Colombia

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
105024
Cuya firma aparece en el
documento desempeña
las funciones indicadas

Maria Teresa Lara R.
MARIA TERESA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 01016
DE MINJUSTICIA
045/01

NO SE DEBE
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
2001 JAN 30 A 11:31
JEFE DE LEGALIZACION
SANTAFE DE BOGOTA D.C.



46
111

Case PD01058K

ACKNOWLEDGEMENT

#

State of New Jersey }
 } s.s
County of Morris }

I hereby certify that the annexed is a true copy of the original Assignment to **SCHERING CORPORATION**, of a patent application entitled "**STABLE EXTENDED RELEASE ORAL DOSAGE COMPOSITION**", said Assignment having been executed by Jim H. Kou on December 14, 2000.

January 3, 2001
Date

(Seal)

Marguerite La Corte
Marguerite La Corte
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires October 7, 2003

(Sole)

PATENT CASE: PD01058K

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration paid to me, JIM H. KOU
residing at BASKING RIDGE, NEW JERSEY 07920, by
SCHERING CORPORATION, a corporation organized under the laws of the State of New Jersey,
United States of America, having its principal office at 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New
Jersey 07033, United States of America (hereinafter called "ASSIGNEE"), I do hereby sell, assign and
transfer to said ASSIGNEE my entire right, title and interest in all countries of the world in and to any
and all of my inventions and discoveries described in the patent application entitled

STABLE EXTENDED RELEASE ORAL DOSAGE COMPOSITION

and officially identified* by the United States Patent and Trademark Office as Application Number
_____ filed on _____, and/or by the World Intellectual Property
Organization as International Patent Application Number _____ filed on _____
, 20____, in and to the right to file patent applications in the name of ASSIGNEE, its
designee, or in my name, at its election, on the aforesaid inventions and discoveries in all countries of
the world, together with all rights of priority in the aforesaid countries deriving from the above-identified
patent application under the International Convention for the Protection of Industrial Property, under
the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs and Industrial Models and
under any other international arrangement to which the United States now is or hereafter becomes a
signatory, in and to any and all Letters Patent that issue on any of the aforesaid patent applications, in
and to any applications claiming priority benefits to a provisional patent application or other
applications filed on said inventions, and in and to any continuations, divisions, reissues, renewals
and extensions thereof of any of said Letters Patent, the same to be held and enjoyed by said
ASSIGNEE, its successors, assigns or other legal representatives, to the full ends of the terms for
which all Letters Patent therefor may be granted, as fully and entirely as the same would have been
held and enjoyed by me if this assignment and sale had not been made.

And I hereby covenant and agree that I will at any time, upon the request and at the expense
of ASSIGNEE, execute and deliver any and all documents that may be necessary or desirable to
perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, patent applications, and Letters Patent
and continuations, divisions, reissues, renewals and extensions thereof in ASSIGNEE, its successors,
assigns or other legal representatives, including the execution and procurement of any and all further
documents evidencing this assignment and sale as may be necessary or desirable for recording the
same in the Patent Office of any country concerned, and that I will, at any time, upon the request and
at the expense of ASSIGNEE, execute any additional or divisional applications for patents for said
inventions and discoveries, or any part or parts thereof, and applications for patents of confirmation,
registration and importation based on said Letters Patent and on Letters Patent issuing from said
additional or divisional applications and reissues, renewals and extensions therefor, and will make all
rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding
therein, without further compensation, but at the expense of ASSIGNEE, its successors, assigns or
other legal representatives.

I hereby authorize ASSIGNEE to insert into this instrument the application number and the
filing date of said application for Letters Patent when officially notified thereof.

Executed this 14th day of December, 2007

JIM H. KOU L.S.

118
113

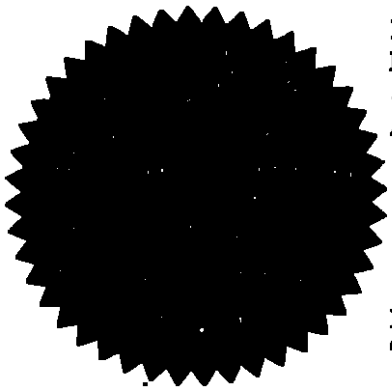
I, THE TREASURER OF THE STATE OF NEW JERSEY, DO HEREBY
CERTIFY THAT

MARGUERITE LA CORTE

12

THE OFFICER WHOSE NAME IS SUBSCRIBED TO THE CERTIFICATE
OF ACKNOWLEDGEMENT, PROOF OR AFFIDAVIT ATTACHED TO THE
ANNEXED INSTRUMENT, WAS AT THE TIME OF TAKING SAID
ACKNOWLEDGEMENT, PROOF OR AFFIDAVIT A NOTARY PUBLIC,
IN AND FOR THE STATE OF NEW JERSEY, DULY COMMISSIONED
AND SWORN AND WAS, AS SUCH, AN OFFICER OF SAID STATE,
DULY AUTHORIZED BY THE LAWS THEREOF TO TAKE AND
CERTIFY THE SAME, AS WELL AS TO TAKE AND CERTIFY THE
PROOF AND ACKNOWLEDGEMENT OF DEEDS AND OTHER INSTRUMENTS
IN WRITING TO BE RECORDED IN SAID STATE, AND THAT FULL
FAITH AND CREDIT ARE AND OUGHT TO BE GIVEN TO HIS OFFICIAL
ACTS.

IN TESTIMONY WHEREOF, I HAVE
HEREUNTO SET MY HAND AND AFFIXED
MY OFFICIAL SEAL AT TRENTON, THIS
8TH DAY OF JANUARY
A.D. 2001.



Roland M Machold

Roland M Machold
TREASURER

2020
Bogotá, D.C.

Doctor(a)
CARLOS R. OLARTE
Apoderado

REFERENCIA: Radicación No.	00-96727
Trámite	002
Evento	001
Actuación	416
Oficio No.	1993
Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C. a los 08 de Julio de 2002

ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Bogotá, D.C., 22-06-2004 El extracto de esta solicitud fue publicado en el número 525 de la Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha 28-02-2003. El término hábil señalado por la ley expiró el 29-05-2003 y SI ☒ NO ☐ se presentaron oposiciones por parte de terceros.

202049