

Av 82 No. 10-82, 8° Piso
TELÉFONO: (57-1) 6. Radiación: 02103710 00000002 Folios: 12
BOGOTÁ, D.C. COL Fecha (RAD): 2003-09-15 13:52:22
WWW.BAKERNET. Fecha (RAD): 2003-09-15 13:52:22
OFFICE.BOGOTA@BAKE Inmite: 011 PCT-PATENT 379 FINE NACI 444 RESPUESTA
Dependencia: 2026 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 02.103.710.
Solicitud de Patente de Invención titulada:
"FORMULACIONES ESTABLES, LIQUIDAS Y
SOLIDAS".
Solicitante: SCHERING CORPORATION

**RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR ESTADO No. 187 DE FECHA 25 DE
JULIO DE 2003, OFICIO No. 05761 (EXAMEN DE FORMA)**

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

1. Para atender a la primera observación del Examinador, me permito adjuntar
la traducción al español de los anexos del reporte de examen preliminar internacional.

2. Finalmente, me permito aclarar al Examinador que la presente solicitud corresponde al Capítulo II del PCT. Para tal efecto, presento junto con este escrito copia del reporte de examen preliminar internacional.

Atentamente,


ALVARO CORREA ORDOÑEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
T.P. 20.281

Anexos: Traducción del Reporte del Examen Preliminar Internacional.
Copia del Reporte del Examen Preliminar Internacional.

Efectuada el día 8 de septiembre del 2003, de un documento escrito en Inglés, al cual para su identificación se le estampa el sello de María del Pilar Iglesias, Traductora e Intérprete Oficial por Resolución No. 819 de abril de 1971 expedida por el Ministerio de Justicia de la República de Colombia.

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

De la
AUTORIDAD INTERNACIONAL DEL EXAMEN PRELIMINAR

Referencia del Expediente del Solicitante o del Agente: PDO1173K		PARA ACCIÓN POSTERIOR: Ver notificación de transmisión del Informe del Examen Internacional Preliminar (Formato PCT/-IPEA/416)
Solicitud Internacional No. PCT/US 01/16570	Fecha de Presentación Internacional: 22/05/2001	Fecha de Prioridad: 25/05/2000
Clasificación Internacional de Patentes (IPC), o Clasificación Nacional e IPC: A61K31/445		
Solicitante: SCHERING CORPORATION, y otros		

1. Este Informe del Examen Internacional Preliminar ha sido preparado por esta Autoridad del Examen Internacional Preliminar y se transmite al solicitante de acuerdo con el Artículo 36.

2. Este informe consiste de un total de 2 hojas, incluyendo esta carátula.

M. P. Iglesias
 María del Pilar Iglesias
 TRADUCTORA E
 INTÉRPRETE OFICIAL
 Resolución No. 819 de 1971

3. Este informe contiene indicaciones relacionadas con lo siguiente:

87

I. ☒ Base del Informe

...

III. ☒ No establecimiento de opinión con relación a novedad, paso inventivo y aplicabilidad industrial.

...

V. ☒ Declaración razonada conforme al Artículo 35(2) con relación a la novedad, paso inventivo o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que soportan esta declaración.

Fecha de Presentación de la Solicitud: 10/12/2001

Fecha de Terminación de este Informe: 21/01/2003

Nombre y dirección postal de la IPEA:

Oficina Europea de Patentes
D-80298 Munich

Tel. (+49-89)2399-0 Telex: 523656 epmu d

Fax: (+49-89)2399-4465

Funcionario autorizado:

MEYLAERTS H

Tel. (+49-89)2399 2828

Centro del Poder Judicial
TRANSLACIONES Y
INTERPRETES OFICIALES
Suplenentes de los Jueces

5
88

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

De la
AUTORIDAD INTERNACIONAL DEL EXAMEN PRELIMINAR

Para: Hoffman, Thomas SCHERING PLOUGH CORPORATION Departamento de Patentes K-6-1, 1990 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033-0530 Estados Unidos de América		NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL INFORME INTERNACIONAL DEL EXAMEN PRELIMINAR	
		Fecha del porte: 24/01/2003	
Referencia del Expediente del Solicitante o del Agente: PDO1173K		NOTIFICACIÓN IMPORTANTE	
Solicitud Internacional No. PCT/US 01/16570	Fecha de Presentación Internacional: 22/05/2001	Fecha de Prioridad: 25/05/2000	
Solicitante: SCHERING CORPORATION, y otros			

1. Al solicitante por el presente se le notifica que esta
 Autoridad Internacional del Examen Preliminar transmite con
 el presente el informe del examen preliminar y sus anexos, si
 los hubiere, establecidos sobre la solicitud internacional.

2. Una copia de este informe con sus anexos, si los
 hubiere, está siendo transmitida a la Oficina Internacional
 para que se comuniquen a todas las Oficinas elegidas.

3. Cuando lo solicite cualquiera de las Oficinas elegidas,
 la Oficina Internacional preparará una traducción al inglés

Carta del Pílar Ipaten
 TRANSMISORA F
 INTERPUNTE JUDICIAL
 Suscripción de 1000 Montañas

95
6 89

del informe (pero no de los anexos) y enviará esa traducción a las mencionadas Oficinas.

4. RECORDATORIO

El solicitante debe ingresar a la fase nacional ante cada Oficina elegida cumpliendo determinados actos (presentando traducciones y pagando derechos nacionales) dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de prioridad (o posteriormente en algunas Oficinas) (Artículo 39(1)) (ver también el recordatorio enviado por la Oficina Internacional con el Formato PCT/IB/301).

Cuando se deba suministrar una traducción de la solicitud internacional a una Oficina elegida, esa traducción debe contener una traducción de cualesquiera de los anexos para incluirla en el informe internacional del examen preliminar. Es responsabilidad del solicitante preparar y suministrar esa traducción directamente a cada una de las Oficinas concernientes.

Para mayores detalles sobre los límites de tiempo aplicables y sobre los requisitos de las Oficinas elegidas, ver el Volumen II de la Guía del Solicitante para el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).

96
7 90

Se llama la atención del solicitante al Artículo 33(5) que proporciona los criterios de novedad, paso inventivo y aplicabilidad industrial descritos en el Artículo 33 (2) a (4), los cuales sirven únicamente a los propósitos del Examen Internacional Preliminar y al hecho de que "cualquier Estado Contratante podrá aplicar criterios adicionales o diferentes para los propósitos de decidir si en ese Estado los inventos reivindicados son patentables o no" (ver también Artículo 27(5)). Los criterios adicionales se pueden relacionar por ejemplo, con excepciones de patentabilidad, los requisitos de facilitar la revelación, y la claridad y soporte de las reivindicaciones.

Nombre y dirección postal de la IPEA/

Oficina Europea de Patentes
D-80298 Munich
Tel. (+49-89)2399-0 Telex: 523656 epmu d
Fax: (+49-89)2399-4465

Funcionario autorizado:

KEMLE S Y G
Tel. (+49-89)2399 2828

I. Base del Informe

1. La base de este Examen Preliminar Internacional es la solicitud originalmente presentada.

Oficina del PDI y la IPEA
TRANSCOMA I
INTERPRETE OFICIAL
Traducción de la "1" de la IPEA

III. No establecimiento de opinión con relación a novedad, paso inventivo y aplicabilidad industrial.

El interrogante de si el invento reivindicado es novedoso para involucrar un paso inventivo o para ser industrialmente aplicable no ha sido el objeto del Examen Preliminar Internacional con respecto a las reivindicaciones, las cuales no han sido objeto de búsqueda (Artículo 17(2)(a) o 3 y Regla 66.1(e) PCT); ver también informe de búsqueda internacional.

V. Declaración razonada conforme a la Regla 66.2(a)(ii) con relación a la novedad, paso inventivo o aplicabilidad industrial.

En la medida en que se haya llevado a cabo el Examen Preliminar Internacional (ver punto III precedente), se resalta lo siguiente:

A la luz de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, se considera que el invento, tal como se define por lo menos en algunas de las reivindicaciones, que han sido objeto de un informe de búsqueda internacional, no parece cumplir con los criterios mencionados en el Artículo 33(1) del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), es decir que no parece ser novedoso ni involucrar pasos inventivos (ver informe de búsqueda internacional, y en particular los

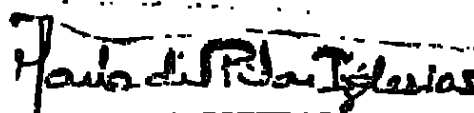
Marta del Pilar Iglesias
PATENTISTA
INDEPENDIENTE
Buenos Aires, Argentina

98
92

documentos citados X y/o Y y las correspondientes referencias a las reivindicaciones).

Es traducción fiel y completa efectuada por:


María del Pilar Iglesias
C.C. 41.339.183 de Bogotá


María del Pilar Iglesias
C. C. 41.339.183 de Bogotá
Interprete Oficial según Resolución No. 819
de 1971 del Ministerio

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

(Rationalised Report according to the Notice of the President of the EPO published in the OJ11/2001)

Applicant's or agent's file reference PD01173X	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/US 01/ 16570	International filing date (day/month/year) 22/05/2001	Priority date (day/month/year) 25/05/2000
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K31/445		
Applicant SCHERING CORPORATION et al.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 2 sheets, including this cover sheet.
- ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

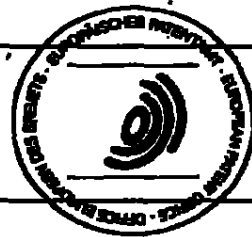
These annexes consists of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☒ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 10/12/2001	Date of completion of this report 21/01/2003
Name and mailing address of the IPEA/  European Patent Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 323656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Authorized officer MEYLAERTS H Tel. (+49-89) 2399 2828

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) P20476 (October 2002)



01/05/2001
 01/05/2001

H 160

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

PCT

94

RECEIVED JAN 29 2003 NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT (PCT Rule 71.1)	
To: Hoffman, Thomas SCHERING-PLOUGH CORPORATION PATENT DEPARTMENT K-6-1-1990 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, NJ 07033-0530 ETATS-UNIS D'AMERIQUE	Computer Input Date: <u>1/31/03</u> PA: <u>HRC</u> Attny: <u>TDH</u> ☐ FILE ☐ CHECK FILE
24/01/2003	
Applicant's or agent's file reference PD01173K	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/US 01/16570	International filing date (day/month/year) 22/05/2001
Priority date (day/month/year) 25/05/2000	
Applicant: SCHERING CORPORATION et al.	

- The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the International preliminary examination report and its annexes, if any, established on the International application.
- A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
- Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.

4. REMINDER

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices) (Article 39(1)) (see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the International preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The applicant's attention is drawn to Article 33(5), which provides that the criteria of novelty, inventive step and industrial applicability described in Article 33(2) to (4) merely serve the purposes of international preliminary examination and that "any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether, in that State, the claimed inventions is patentable or not" (see also Article 27(5)). Such additional criteria may relate, for example, to exemptions from patentability, requirements for enabling disclosure, clarity and support for the claims.

Name and mailing address of the IPEA/  European Patent Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Authorized officer KEMLE S Y G Tel. (+49-89) 2399 2828
---	--



**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. PCT/US 01/16570

I. Basis of the report

95

The basis of this international preliminary examination is the application as originally filed.

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

The question of whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step, or to be industrially applicable has not been the subject of the international preliminary examination in respect of the claims which have not been searched (Article 17(2)(a) or (3) and Rule 66.1(a) PCT); see also international search report).

V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability

To the extent that the international preliminary examination has been carried out (see item III above), the following is pointed out:

In light of the documents cited in the international search report, it is considered that the invention as defined in at least some of the claims, which have been the subject of an international search report, does not appear to meet the criteria mentioned in Article 33(1) PCT, i.e. does not appear to be novel and/or to involve an inventive step (see international search report, in particular the documents cited X and/or Y and corresponding claim references).



**2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION
SOLICITUD PCT**

Folio 101

Radicación no 02-103710

Concepto Técnico no 973

Clasificación Internacional de Patentes: A61K 31/445

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención:

- SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la invención (Art.26-e).
- SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).
- SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)
- SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro americanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-f).
- SI ☐ NO ☒ La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI ☒ NO ☐ CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS**

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☒ NO ☐ ver hoja(s) anexa(s)

Traducción de anexos del examen preliminar en folios 92-98

Confirmación que se trata de solicitud PCT, capítulo II en folio 91

EXAMINADOR TÉCNICO
202052

Bogotá D. C., diciembre 22 de 2003.



2020
Bogotá DC

Doctor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Apoderado(a)
SCHERING CORPORATION

REFERENCIA:	Radicación No.	02-103710
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	1513
	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 DC,

28 DIC. 2003


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

202052