

118
118

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, Colombia, S.A.
Tels: (571) 6162151 - 6162161 - 6161839 - 6161869
Fax: (571) 6161889

2610/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 03.105.928
Solicitud de Patente a nombre de
NOVARTIS AG

Folios: 13

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 03105928 00000002
Fecha (AMB): 2004-02-18 16:10:34
Trámite: 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 RESPUESTA
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Novartis AG, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 11401, notificado por fijación en lista el día 26 de diciembre de 2003, me permito manifestar lo siguiente:

1. Anexo al presente memorial dos (2) documentos en donde consta la cesión del derecho a la patente otorgado por la inventora a favor de mi mandante.

Sobre el particular es importante señalar que de conformidad con las normas legales vigentes, artículo 1 de la Resolución 210 de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, los documentos en inglés que se pretendan aportar como parte de los trámites de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio no requieren traducción. Por lo tanto, los documentos de cesión anexos a este memorial son válidamente presentados en idioma inglés con la correspondiente Apostilla.

2. En cuanto a la aclaración solicitada por ese despacho en relación con la sociedad solicitante, es importante señalar que la sociedad Novartis-Erfindungen Verwaltungsgesellschaft MBH fue indicada como solicitante únicamente para Austria y Novartis AG fue indicada como solicitante para todos los demás países. No obstante, la OMPI publicó por error a ambas sociedades como solicitantes.

El mencionado error, fue corregido el 25 de Noviembre de 2003 mediante comunicación de la Oficina Internacional, de la cual se anexa una copia en idioma inglés a este memorial.

3. Adicionalmente, presento copia del Reporte del Examen Preliminar Internacional junto con su traducción simple al español.

117

Espero con esto haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por ese despacho y de conformidad con lo indicado en los artículos 3º, inciso 3, 35 inciso 2 y 59 inciso 2 del CCA, al analizar este memorial, atentamente solicito se traten todas las cuestiones planteadas con motivo del mismo.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228

TRATADO DE C OOPERACION EN MATERIA DE PATENTES
PCT
INF RME EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(PCT artículo 36 y regla 70)

Referencia del solicitante o agente 4-31998A	Ver notificación de la transmisión del examen preliminar Internacional (formato PCT/IPEA/416) PARA PROSEGUIR	
No. Solicitud Internacional PCT/EP 02/05293	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 14/05/2002	Fecha de prioridad (día/mes/año) 15/05/2001
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC C07k5/08		
Solicitante NOVARTIS AG. et al		

1. Este examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad encargada del Examen Preliminar Internacional y es transmitida al solicitante de acuerdo con el artículo 36. 2. Este INFORME consiste de un total de 2 páginas, incluyendo esta hoja. ___ Este informe también está acompañado por ANEXOS, esto es hojas de la descripción, reivindicaciones y/o dibujos, los cuales han sido modificados y son la base para este informe y/o hojas que contienen rectificaciones presentadas ante esta Autoridad (ver Regla 70.16 y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas bajo el PCT). Estos anexos consisten en un total de ___ hojas.
3. Este informe contiene indicaciones que se relacionan con los siguientes puntos: I. <u> X </u> Base del Informe II. ___ Prioridad III. ___ El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial IV. ___ Falta de unidad de invención V. <u> X </u> Declaración motivada bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citaciones y explicaciones que soportan dicha declaración VI. ___ Ciertos documentos citados VII. ___ Ciertos defectos en la solicitud internacional VIII. ___ Ciertas observaciones en la solicitud Internacional

Fecha de presentación de la demanda 03/12/2002	Fecha en que se completó este informe 16.04.2003
Nombre y dirección de la autoridad encargada del examen preliminar internacional: Oficina de Patentes Europea D-80298 Munich Tel. +49 89 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 – 4465	Oficial autorizado WEAVER MR Teléfono: +49 89 2399 2828

**INFORME DEL EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL**Solicitud internacional No. PCT/EP 02/05293

I. BASE DEL INFORME

La base de este examen preliminar internacional es la solicitud como originalmente fue presentada.

III. El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación Industrial

1. La pregunta de si la presente invención reivindicada aparenta ser novedosa, si tiene altura inventiva, o es aplicable industrialmente no ha sido materia del examen preliminar internacional en relación con las reivindicaciones que no han sido buscadas (Artículo 17(2) (a) o (3) y regla 66.1 (e) del PCT); ver también reporte de búsqueda internacional).

V. Declaración motivada bajo la Regla 66.2 (a) (II) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación Industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha declaración

Bajo el entendido de que el examen preliminar internacional ha sido llevado a cabo (ver ítem III), se señala lo siguiente:

A la luz de los documentos citados en el reporte de búsqueda internacional, se considera que la invención como es definida por algunas de las reivindicaciones, que han sido objeto de un examen de búsqueda internacional, no parecen cumplir con el criterio mencionado en el artículo 33 (1) del PCT, esto es que no parecen tener novedad y/o altura inventiva (ver reporte de búsqueda internacional, en particular los documentos citados X y Y, y la correspondiente referencia a la reivindicación).

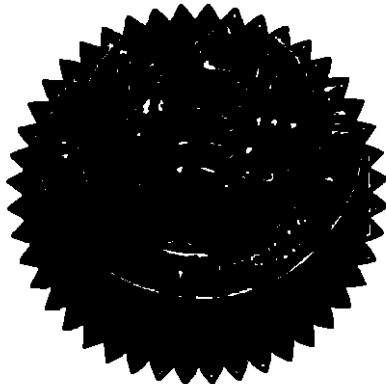
APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
WENDY M DZBENSKI
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
WENDY M DZBENSKI, NOTARY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 12TH DAY OF JANUARY 2004
7. BY: John E McCormac, CPA, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A189890
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



Assignment of Priority Rights

I / We, the undersigned

Cynthia Anne FINK, 1 Kensington Court, Lebanon, NJ 08833, USA, citizen of USA

**assign to Novartis AG, a body corporate organized according to the laws of Switzerland, of
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, the right of priority**

for Columbia

**in respect of the invention disclosed and claimed in my (our) patent application(s)
hereinafter identified, and in consequence thereof, authorize Novartis AG to file**

in Columbia

In its name a patent application corresponding to my (our) patent application(s) filed

in US

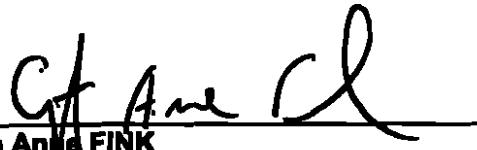
US

on May 15, 2001 under No. 60/291088

December 11, 2001 60/339575

**while claiming the priority of my (our) above named patent application(s) in conformity with
the dispositions of the International Convention.**

dated with effect from October 15, 2003

v 
Cynthia Anne FINK

STATE OF NEW JERSEY)

)ss:

COUNTY OF Mercer)

Before me, on this 24th day of December, 2003,
personally appeared, Cynthia Anne Fink, known to me and known to be the
person(s) named in the attached document, duly signed and executed the
same.

Sworn and subscribed to
before me this 24th
day of Dec., 2003

Wendy L. Dzienski
Notary

WENDY M. DZIENSKI
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
Commission Expires 4/11/2006

Seal

APOSTILLE

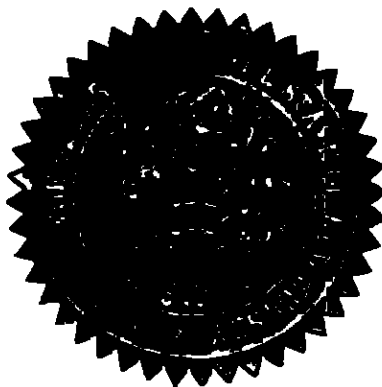
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
WENDY M DZBENSKI
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
WENDY M DZBENSKI, NOTARY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 5TH DAY OF DECEMBER 2003
7. BY: John E McCormac, CPA, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A187683
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE

John E McCormac



**DOCUMENTO DE CESIÓN
ASSIGNMENT DOCUMENT**

El (los) suscrito (s), en su calidad de inventor (es) de
Cynthia Anne FINK, 1 Kensington Court, Lebanon, NJ 08833, USA, citizen of USA

declara (an) que cede (n) y traspasa (n) todos los derechos que les correspondan en y sobre el
invento atrás mencionado a **NOVARTIS AG**, una compañía suiza constituida y existente bajo las
leyes de Suiza, domiciliada en **CH-4002 Basilea, Suiza**, en cuanto se refiere a la República de
Colombia.

The undersigned, as inventor (s) of

**DIPEPTIDE DERIVATIVES HAVING A N-TERMINAL 2-THIOACYL GROUP AS
VASOPEPTIDASE INHIBITORS**

hereby declare (s) that assign (s) all the rights in and to the aforementioned invention to
NOVARTIS AG, a Swiss company incorporated and existing in conformity with the laws of
Switzerland, domiciled at **CH-4002 Basel, Switzerland**, as far as the Republic of Colombia is
concerned.



Cynthia Anne FINK
domiciled at
1 Kensington Court
Lebanon, NJ 08833
USA

FIRMA DEL CEDENTE
domiciliado en

STATE OF NEW JERSEY)

)ss:

COUNTY OF *Much*)

Before me, on this *20th* day of *November*, 2003, personally appeared, **CYNTHIA ANNE FINK**, known to me and known to be the person(s) named in the attached document, duly signed and executed the same.

Sworn and subscribed to
before me this *20th*
day of *November*, 2003

Wendy M. Dzinski
Notary

WENDY M. DZINSKI
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
Commission Expires 4/1/2006

See:

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

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

Applicant's or agent's file reference 4-31996A	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP 02/ 05293	International filing date (day/month/year) 14/05/2002	Priority date (day/month/year) 15/05/2001
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07K5/06		
Applicant NOVARTIS AG 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 <u>2</u> 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 03/12/2002	Date of completion of this report 16/04/2003
Name and mailing address of the IPEA/  European Patent Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 eprnu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Authorized officer WEAVER M R Tel. (+49-89) 2399 2828



**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No PCT/ EP 02/ 05293

I. Basis of the report

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(e) 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).

25 Nov. 2003

PATENT COOPERATION TREATY

2610 130

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

GROS, Florent
Novartis AG
Corporate Intellectual Property
Patent & Trademark Department
CH-4002 Basel
SUISSE

COMMUNICATION IN CASES FOR WHICH
NO OTHER FORM IS APPLICABLE

Date of mailing (day/month/year) 19 November 2003 (19.11.03)	
Applicant's or agent's file reference 4-31996A	REPLY DUE see paragraph 1 below
International application No. PCT/EP02/05293	International filing date (day/month/year) 14 May 2002 (14.05.02)
Applicant NOVARTIS AG	

1. ☐ REPLY DUE within _____ months/days from the above date of mailing

☒ NO REPLY DUE, however, see below

☐ IMPORTANT COMMUNICATION

☒ INFORMATION ONLY

2. COMMUNICATION:

The International Bureau acknowledges receipt of your letter dated 10 November 2003 regarding the the second applicant for the above mentioned international application

Due to a clerical error, former NOVERTIS ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH (now NOVERTIS PHARMA GMBH) was incorrectly indicated as applicant for all designated states except AT instead of applicant for AT only upon international publication.

This error has now been corrected.

The International Bureau apologizes for any inconvenience this error may have caused and informs the applicant that a republication will take place as soon as possible.

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

Facsimile No. (41-22) 338-7080

Authorized officer

Kari HUYNH-KHUONG (Fax : 338 89 75)

Telephone No. (41-22) 338.97.80

2020
Bogotá D C

Doctor(a)
JIMENA ESCOBAR URIBE.
Apoderado(a)

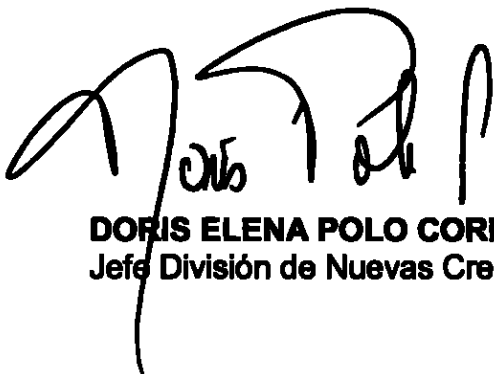
REFERENCIA:	Radicación N°	03-105928
	Solicitud internacional	PCT/EP02/05293
	Fecha límite fase nacional	15/12/2003
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	285
	Folios	001

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 Decisión 486.

Cúmplase

Dado en Bogotá D C,

25 MAYO 2003



DORIS ELENA POLO CORDOBA
Jefe División de Nuevas Creaciones (E).

202051