

55770

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E S D

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 04052090 00000003 Folios 27
Fecha (AMD): 2004-10-01 17:19 45
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 REPUESTA
Dependencia: 0200 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re Expediente No. 04 052090

Solicitud de patente PCT fase nacional

Solicitud internacional No PCT/US02/35318

Solicitante SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Yo, GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO, vecino de Bogotá D C , portador de la tarjeta profesional No 5903, obrando como apoderado en este negocio, manifiesto a usted que doy respuesta al oficio No 6131 notificado por estado el 2 de julio de 2004 y prorrogado mediante escrito radicado el 30 de agosto de 2004 sobre la solicitud de patente de la referencia, en los siguientes términos

☐ Acompaño al presente memorial, para que sean agregados al expediente de la referencia, los documentos en los cuales consta la cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante, debidamente traducidos y legalizados

Igualmente, adjunto el Formato PCT/IPEA/416 correspondiente al Examen Preliminar Internacional, con su respectiva traducción al español, referente a la solicitud internacional No PCT/US 02/35318

En vista de lo anterior, solicito se continúe con el trámite de esta solicitud

Señor Superintendente,


GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO

C C No 2 878 023 de Bogotá

T P No 5903

mm

DOCUMENTO DE CESIÓN ASSIGNMENT DOCUMENT

Los suscritos,
(We, the undersigned)

JOHN G BAUMAN ✓
con domicilio en El Sobrante California Estados Unidos de América
(domiciled in)

WILLIAM J GUILFORD ✓
con domicilio en Belmont California Estados Unidos de América
(domiciled in)

JOHN F PARKINSON ✓
con domicilio en Martínez, California, Estados Unidos de América
(domiciled in)

WERNER SKUBALLA
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

BABU SUBRAMANYAM ✓
con domicilio en Benicia, California, Estados Unidos de América
(domiciled in)

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

LIPOXIN A₄ ANALOGS

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

y anexidades a favor de
(and attachments, to)

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin, Alemania

1) John G. Bauman

2) William J. Guilford

3) John F. Parkinson

4)

5) Werner Skuballa



SECRETARY OF STATE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1 Country *United States of America*
This public document
- 2 *has been signed by Carole J Smith*
- 3 *acting in the capacity of Notary Public, State of California*
- 4 *bears the seal/stamp of Carole J Smith, Notary Public,*
State of California

CERTIFIED

- 5 *At Sacramento, California*
- 6 *the 9th day of September 2004*
- 7 *by Deputy Secretary of State, State of California*
- 8 *No 207822*
- 9 *Seal/Stamp*

10 *Signature*



Kevin Shelley
KEVIN SHELLEY
Secretary of State



BY

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of Contra Costa } ss

On August 13, 2004 before me Carole J. Smith, Notary Public
Date Name and Title of Officer (e.g., Jane Doe, Notary Public)
personally appeared John Parkinson
Name(s) of Signer(s)

☒ personally known to me
☐ proved to me on the basis of satisfactory evidence

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



WITNESS my hand and official seal

Carole J. Smith
Signature of Notary Public

OPTIONAL

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

Description of Attached Document

Title or Type of Document 52225ACOMM

Document Date _____ Number of Pages _____

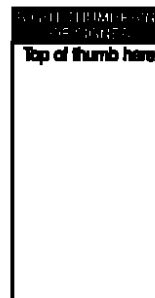
Signer(s) Other Than Named Above: _____

Capacity(ies) Claimed by Signer

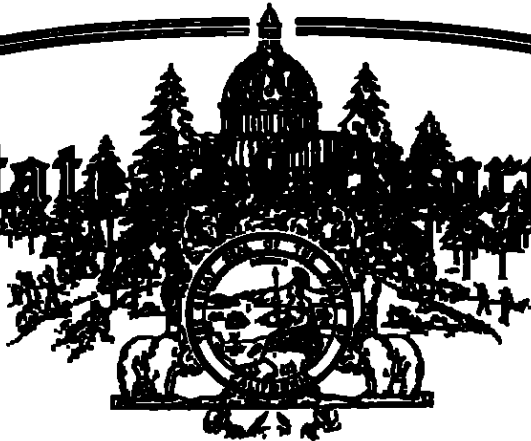
Signer's Name _____

- ☐ Individual
☐ Corporate Officer — Title(s) _____
☐ Partner — ☐ Limited ☐ General
☐ Attorney-in-Fact
☐ Trustee
☐ Guardian or Conservator
☐ Other _____

Signer Is Representing _____



State of California



SECRETARY OF STATE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1 Country United States of America
This public document
- 2 has been signed by Carole J Smith
- 3 acting in the capacity of Notary Public, State of California
- 4 bears the seal/stamp of Carole J Smith, Notary Public,
State of California

CERTIFIED

- 5 At Sacramento, California
- 6 the 9th day of September 2004
- 7 by Deputy Secretary of State, State of California
- 8 No 207823
- 9 Seal/Stamp

10 Signature



Kevin Shelley

KEVIN SHELLEY
Secretary of State



BY 

6
268

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of

Contra Costa

ss

On August 3, 2004 before me

Carole J. Smith, Notary Public

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

personally appeared

Jean G. Bauman, William J. Guilford,

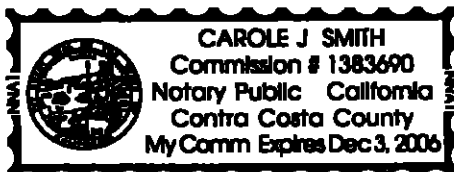
Name(s) of Signer(s)

and Subu Subramaniam

☒ personally known to me

☐ proved to me on the basis of satisfactory evidence

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



WITNESS my hand and official seal

Carole J. Smith
Signature of Notary Public

OPTIONAL

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

Description of Attached Document

Title or Type of Document

S2225 A com 1

Document Date

Number of Pages

Signer(s) Other Than Named Above

Capacity(ies) Claimed by Signer

Signer's Name

- ☐ Individual
☐ Corporate Officer — Title(s) _____
☐ Partner — ☐ Limited ☐ General
☐ Attorney-in Fact
☐ Trustee
☐ Guardian or Conservator
☐ Other _____

Signer is Representing _____



DATE 3/1/05

**DOCUMENTO DE CESIÓN
ASSIGNMENT DOCUMENT**

Los suscritos,
(We, the undersigned)

JOHN G BAUMAN
con domicilio en El Sobrante, California, Estados Unidos de América
(domiciled in)

WILLIAM J GUILFORD
con domicilio en Belmont, California, Estados Unidos de América
(domiciled in)

JOHN F PARKINSON
con domicilio en Martinez, California Estados Unidos de América
(domiciled in)

WERNER SKUBALLA
con domicilio en Berlin, Alemania
(domiciled in)

BABU SUBRAMANYAM
con domicilio en Benicia, California, Estados Unidos de América
(domiciled in)

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

LIPOXIN A₄ ANALOGS

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

y anexidades a favor de
(and attachments, to)

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin, Alemania

1)

2)

3)

4) Werner Skuballa



5)

Urkundenrolle-Nr R 206/2004

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

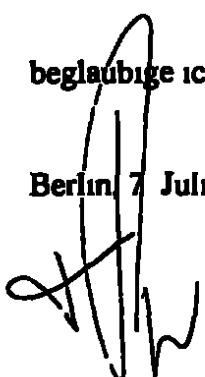
Die vor mir geleistete Unterschrift

des Herrn Dr Werner S k u b a l l a,
geboren am 1 August 1942,
geschäftsansässig in 13353 Berlin, Mullerstraße 178,

- von Person bekannt -

beglaubige ich

Berlin, 7 Juli 2004



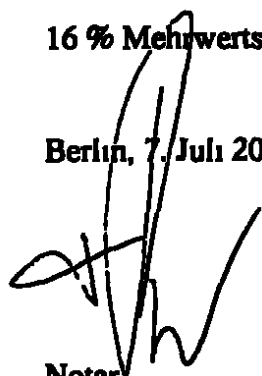
Notar

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert 12 000,00 €

Beglaubigungsgebühr §§ 32, 45 I	15,00 €
Wegegebühr gem § 58	15,00 €
Schreibauslagen §§ 136, 152	1,00 €
Postauslagen §§ 137, 152	1,44 €
	<u>32,44 €</u>
16 % Mehrwertsteuer	5,19 €
	<u><u>37,63 €</u></u>

Berlin, 7. Juli 2004



Notar

A p o s t i l l e
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Land Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2 ist unterschrieben von Dimitr R e m p e n

3 in seiner Eigenschaft als Notar

4 sie ist versehen mit dem Siegel
des Notars

Bestätigt

5 in Berlin

6 am 9 Juli 2004

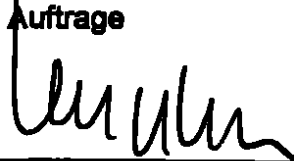
7 durch den Präsidenten des Landgerichts in Berlin

8 unter Nr 9101 a E - F 3237/2004

9 Siegel

10 Unterschrift

Im Auftrage


(Kupfernagel)

Vorsitzender Richter am Landgericht

71

10
272

TRADUCCION OFICIAL DEL ALEMAN de la autenticación de firmas y de la apostilla adjuntas al Documento de Cesión suscrito entre los inventores John G Bauman, William J Guilford, John F Parkinson, Werner Skuballa y Babu Subramanyam y la compañía Schering Aktiengesellschaft domiciliada en Berlín, Alemania

Registro Notarial No R 206/2004

Yo explique a los firmantes la prohibición de participación según el Artículo 3 inciso 1 No 7 de la Ley de Notarización. Mi pregunta acerca de la existencia de algún eventual impedimento previo en el sentido de la mencionada disposición fue contestada negativamente.

Autentico la firma que aparece anteriormente, la cual fue ejecutada en mi presencia por

el Señor Doctor Werner Skuballa

quien nació el 1º de Agosto de 1942,

con domicilio comercial en 13353 Berlín, Müllerstraße 178,

quien es conocido personalmente por el suscrito Notario

Berlín, 7 de Julio del 2004

Dimitri Rempen, Notario en Berlín

(Firma ilegible y Sello Oficial)

----- (continúa en la 2ª página) -----

Nota de gastos según Artículos 141, 154 Disposición Impuestos**Valor del negocio 12 000,00 EUROS**

Impuesto Artículos 32, 45I	15,00 EUROS
Impuesto Artículo 58	15,00 EUROS
Impuesto Artículos 136, 152	1,00 EUROS
Impuesto Artículos 137, 152	1,44 EUROS
16% I V A	5,19 EUROS
Total	37,63 EUROS

Berlín, 7 de Julio del 2004

Dimitri Rempen, Notario en Berlín (firma)

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1 País República Federal de Alemania

Este documento público

2 Ha sido firmado por Dimitri Rempen

3 En su calidad de Notario Público

4 Y lleva el sello Del Notario

Confirmado

5 En Berlín

6 El día 9 de Julio del 2004

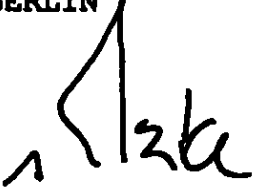
7 Por El Presidente del Tribunal Regional en Berlín

8. Bajo el No 9101 a E-F 3237/2004

9 Sello EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REGIONAL EN BERLIN

10 Firma Por encargo Kupfernagel,

Juez Presidente en el Tribunal Regional



ADOLF WATZKE
Traductor Oficial
Res. 2493 Minjusticia

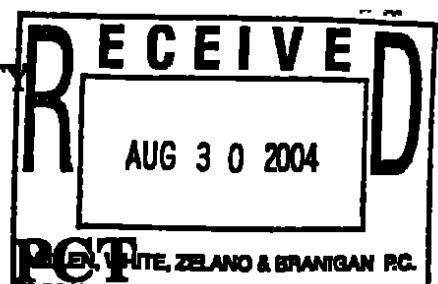
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

267324
Adolf Wytke
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPLEA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2004 SET 29 A 11 10
JCS
JEFE DE LEGALIZACIONES
RFECTA D C

PATENT COOPERATION TREATY



From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To
ANTHONY J. ZELANO
MILLER WHITE ZELANO & BRANIGAN P.C.
ARLINGTON CORTHOUSE PLAZA I
2200 CLARENDON BOULEVARD SUITE 1400
ARLINGTON VA 22201

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

Date of Mailing
(day/month/year) **26 AUG 2004**

Applicant's or agent's file reference

BERLX312WO

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

PCT/US02/35318

05 November 2002 (05 11 2002)

06 November 2001 (06 11 2001)

Applicant

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

- 1 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.
- 2 A copy of the report and its annexes if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
- 3 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.

Name and mailing address of the IPEA/US

Mail Stop PCT Ann. IPEA/US
Commissioner for Patents
P.O. Box 1490
Alexandria, Virginia 22313-1490

Facsimile No. (703) 305-3230

Authorized officer

Deborah D Carr

Telephone No. 571 272-1600

Janice Ford
for

Form PCT/IPEA/416 (July 1992)

AKY 8/24/04

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference BERLX312WO		FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/US02/35318	International filing date (day/month/year) 05 November 2002 (05.11.2002)	Priority date (day/month/year) 06 November 2001 (06.11.2001)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC IPC(7) C07C 65/28, 65/40, 59/66, 59/64, 69/734, 69/738, 69/92, A61P 37/00, 31/00, 31/202, A61K 31/216 and US Cl. 554/042			
Applicant SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT			
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>4</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 consist of a total of <u> </u> sheets			
3 This report contains indications relating to the following items I ☒ Basis of the report II ☐ Priority III ☒ Non-establishment of report 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 05 June 2003 (05.06.2003)		Date of completion of this report 22 July 2004 (22.07.2004)	
Name and mailing address of the IPEA/US Mail Stop PCT Attn. IPEA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1490 Alexandria, Virginia 22313-1490 Facsimile No. (703) 305-3230		Authorized officer Deborah D Carr Telephone No. 571-272-1600 <i>Janice Ford for</i>	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet)(July 1998)

14
276**I. Basis of the report****1 With regard to the elements of the international application: ***

- ☒ the international application as originally filed
- ☒ the description.
 pages 1-78 as originally filed
 pages NONE filed with the demand
 pages NONE filed with the letter of _____
- ☒ the claims
 pages 79-93 as originally filed
 pages NONE as amended (together with any statement) under Article 19
 pages NONE filed with the demand
 pages 94 filed with the letter of 12 February 2004 (12.02.2004)
- ☐ the drawings:
 pages NONE as originally filed
 pages NONE filed with the demand
 pages NONE filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description.
 pages NONE as originally filed
 pages NONE filed with the demand
 pages NONE filed with the letter of _____

2 With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23 1(b))
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48 3(b))
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55 2 and/or 55 3)

3 With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing

- ☐ contained in the international application in printed form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4 The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages NONE
- ☐ the claims Nos NONE
- ☐ the drawings sheets/fig NONE

5 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70 2(c)) **

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17)

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US02/35318

277

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

1 The question whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious) or to be industrially applicable have not been and will not be examined in respect of

- ☐ the entire international application,
☒ claims Nos 3-5 7-9, 19-21

because

- ☐ the said international application, or the said claim Nos _____ relate to the following subject matter which does not require international preliminary examination (specify)

- ☐ the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos _____ are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify)

- ☐ the claims or said claims Nos _____ are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed

- ☒ no international search report has been established for said claims Nos 3-5 7-9, 19-21

2 A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions

- ☐ the written form has not been furnished or does not comply with the standard.
☐ the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No
PCT/US02/35318

26
278

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 STATEMENT

Novelty (N)	Claims <u>NONE</u>	YES
	Claims <u>1, 2, 6, 10-18</u>	NO
Inventive Step (IS)	Claims <u>NONE</u>	YES
	Claims <u>1 2 6, 10-18</u>	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims <u>1 2 6 10-18</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO

2 CITATIONS AND EXPLANATIONS

Claims 1 2 6, 10-18 lacks novelty under PCT Article 33(2) as being anticipated by Serhan et al or WO 98 11049 or Takano et al Serhan or WO 98 11049 or Takano et al teaches the compounds as disclosed in these as shown on page 289 or example 1 or page 821 respectfully

Claims 1 2 6, 10-18 lacks an inventive step under PCT Article 33(3) as being obvious over Serhan et al or WO 98 11049 or Takano et al Serhan or WO 98 11049 or Takano et al discloses said compounds as shown on page 289 or example 1 or page 821 respectfully

Claims 1 2, 6, 10-18 meets the criteria set out in PCT Article 33(4) and thus meets industrial applicability because the subject matter claimed can be made or used in industry

NEW CITATIONS

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To
ANTHONY J ZELANO
MILLEN WHITE ZELANO & BRANIGAN P C
ARLINGTON CORTHOUSE PLAZA1
2200 CLARENDON BOULEVARD SUITE 1400
ARLINGTON VA 22201

PCTCOMMUNICATION IN CASES FOR WHICH
NO OTHER FORM IS APPLICABLEDate of Mailing
(day/month/year)

26 AUG 2004

Applicant's or agent's file reference

BERLX312WO

REPLY DUE

see paragraph 1 below

International application No.

PCT/US02/35318

International filing date

(day/month/year) 05 November 2002 (05 11 2002)

Applicant

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

1 ☐ REPLY DUE within ____ months/days from the above date of mailing☒ NO REPLY DUE

2 COMMUNICATION

Per your conversation with Examiner Keys wherein you stated that you would accept a 409 instead of a 408

Name and mailing address of the IPEA/US

Mail Stop PCT Am. IPEA/US
Commissioner for Patents
P O Box 1430
Alexandria, Virginia 22313-1430

Facsimile No (703) 305-3230

Authorized officer

Deborah D Carr

Telephone No 571 272-1600

Janice Ford
for

Form PCT/IPEA/424 (January 1994)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTE OF INFORMAL COMMUNICATION WITH THE APPLICANT

(PCT Rule 66 6)

International application No PCT/US02/35318	Applicant's or agent's file reference BERLX312WO	Date of informal communication (day/month/year) 04 June 2004 (04.06.2004)
Applicant SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT		

<u>Communication</u> ☒ by telephone ☐ personal	<u>Participants</u> ☒ Applicant: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT ☒ Agent: Anthony Zelano ☒ Examiner(s): Rosylind Keys	☐ Identity checked ☒ authorization checked ☐ personally known
---	--	---

Summary of communication.

Applicant's agreed to have a 409 done instead of a 408

☐ An extension of time limit is granted (Form PCT/IPEA/427).☒ A copy of this note is being sent to the applicant with Form PCT/IPEA/429.

PCT/IPEA/424

Name and mailing address of the IPEA/US Mail Stop PCT Attn. IPEA/US Commissioner for Patents P O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313 1450 Facsimile No (703) 305-3230	Authorized officer Deborah D Carr Telephone No 571 272-1600
---	---

Form PCT/IPEA/428 (July 1992)

281

allergic contact dermatitis, allergic rhinitis, chemical and non-specific irritant contact dermatitis, urticaria, atopic dermatitis, psoriasis, acute myocardial ischemia and infarction, acute hemorrhagic or ischemic stroke, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis and systemic lupus erythematosus, acute and chronic organ transplant rejection, transplant arteriosclerosis and fibrosis, hypertension, atherosclerosis, aneurysm, critical leg ischemia, peripheral arterial occlusive disease, Reynaud's syndrome, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, and diabetic retinopathy, delayed neurodegeneration in stroke, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, benign prostatic hyperplasia, leukemia, lymphoma, prostate cancer, breast cancer, lung cancer, malignant melanoma, renal carcinoma, head and neck tumors and colorectal cancer

Please add the following new claims 19-21

19 (New) The method of claim 15 wherein the inflammatory or autoimmune disorder is selected from the group consisting of the following

septic or endotoxic shock, hemorrhagic shock, shock-like syndromes, capillary leak syndrome induced by cancer immunotherapy, acute respiratory distress syndrome, traumatic shock, immune- and pathogen-induced pneumonias, immune-complex-mediated pulmonary injury, immune-complex-mediated chronic obstructive pulmonary disease, inflammatory bowel disease, acute renal failure, ischemic bowel disease, immune-complex-mediated glomerulonephritis, insulin-dependent diabetes mellitus, ocular disorders, HIV dementia, encephalitis, inflammatory and neuropathic pain, periodontal disease, and ear infections

20 (New) The method of claim 19 wherein the inflammatory or autoimmune disorder is an inflammatory bowel disease selected from the group consisting of Crohn's disease, ulcerative colitis and gastrointestinal ulcers

21 (New) The method of claim 20 wherein the inflammatory or autoimmune disorder is Crohn's disease

92

1AETHUS 12 FEB 2024 19
 BERLX 312 WO

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES

Remitente EL ORGANISMO ENCARGADO DEL
EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

A
ANTHONY J ZELANO
MILLEN WHITE ZELANO & BRANIGAN P C
ARLINGTON CORTHOUSE PLAZA 1
2200 CLARENDON BOULEVARD SUITE 1400
ARLINGTON VA 22201

PCT

NOTIFICACIÓN DE ENVÍO DEL INFORME DEL
EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(regla PCT Nº 71 1)

		Fecha de envío (día/mes/año) 28.08.2004
Referencia del Solicitante o Agente BERLX312WO		NOTIFICACIÓN IMPORTANTE
Referencia Internacional PCT/US 02/35318	Fecha de Presentación Internacional (día/mes/año) 5 DE NOVIEMBRE DE 2002 (05/11/2002)	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 8 DE NOVIEMBRE DE 2001 (08/11/2001)
Solicitante SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT		

- 1 Se notifica al solicitante que el organismo encargado del Examen Preliminar Internacional envía mediante la presente el Informe de Examen Preliminar Internacional elaborado para esta Solicitud Internacional en casos dados con los anexos correspondientes
- 2 Una copia del Informe y sus anexos si los hay es enviada a la Oficina Internacional para su derivación a todos los organismos seleccionados
- 3 A petición de un organismo seleccionado la Oficina Internacional traducirá el Informe (pero no sus anexos) al Inglés y lo enviará a tal organismo.
- 4 **RECORDATORIO**

Para el ingreso en la fase nacional el solicitante debe proceder dentro de los 30 meses de la fecha de prioridad (o más tarde en otros organismos) a llevar a cabo ciertos trámites (presentación de traducciones y pago de tasas nacionales) (artículo 39 (1)) (ver también la información brindada por la Oficina Internacional por medio del formulario PCT/IB/301)

Cuando se debe enviar a un organismo seleccionado una traducción de la solicitud Internacional esta traducción debe contener también las traducciones de todos los anexos del Informe del Examen Preliminar Internacional. Es responsabilidad del solicitante elaborar tales traducciones y enviarlas directamente al organismo correspondiente seleccionado.

Otros detalles de los plazos y requisitos normativos de los organismos seleccionados se pueden tomar del Manual PCT para solicitantes

Nombre y Dirección Postal del Organismo encargado del
Examen Preliminar Internacional
Mail Stop PCT Attn IPEA/US
Commissioner for Patents
P O Box 1450
Alexandria Virginia 22313-1450
Facsimil (703) 305-3230

Funcionario Apoderado
Deborah D Carr
Telephone Nº 571-272-1800

21
233

**TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES**

PCT

**INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(Artículo PCT 36 y regla PCT 70)**

Referencia del Solicitante o Agente BERLX312WO	Ver notificación sobre envío del Informe de Examen Preliminar Internacional (formulario PCT/IPEA/416) PROCEDER	
Referencia Internacional PCT/US 02/35318	Fecha de Presentación Internacional (día/mes/año) 5 DE NOVIEMBRE DE 2002 (05/11/2002)	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 6 DE NOVIEMBRE DE 2001 (08/11/2001)
Clasificación Internacional de Patente (CIP) o Clasificación Nacional y CIP IPC(7): C07C 65/28 65/40 59/66 59/64 69/734 69/738, 69/82 A61P 37/00 31/00 31/202, A61K 31/218 y US Cl. 554/042		
Solicitante SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT		

1	Este Informe de Examen Preliminar Internacional fue confeccionado por el organismo encargado del Examen Preliminar Internacional y según el artículo 36, es enviado al solicitante
2	Este INFORME comprende en total <u>4</u> hojas. Incluye esta carátula ☒ Además este Informe es acompañado por ANEXOS estos se tratan de hojas con descripciones, reivindicaciones y/o ilustraciones que fueron modificadas y en las cuales se basa este Informe y/u hojas con correcciones llevadas a cabo ante este organismo (ver regla 70.16 y sector 807 de los reglamentos administrativos de PCT) Estos anexos comprenden en total <u> </u> hojas.
3	Este Informe contiene indicaciones acerca de los siguientes puntos. I ☒ Fundamentos del Informe II ☐ Prioridad III ☒ Ninguna elaboración de un dictamen sobre novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial IV ☐ Uniformidad Insatisfactoria de la invención V ☒ Determinación fundada según el artículo 35(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial, antecedentes y aclaraciones para apoyar esta determinación VI ☐ Antecedentes definidos citados VII ☐ Falencias definidas de la Solicitud Internacional VIII ☐ Observaciones definidas a la solicitud Internacional

Fecha de presentación de la solicitud 5 de junio de 2003 (05.06.2003)	Fecha de confección de este Informe 2 de julio de 2004 (02.07.2004)
Nombre y Dirección Postal del Organismo encargado del Examen Preliminar Internacional Mail Stop PCT Attn: IPEA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimil (703) 305-3230	Funcionario Apoderado Deborah D. Carr Telephone Nº 571-272-1600

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Internacional N°

PCT/US 02/35318

I Fundamentos del Informe							
1	Con respecto a los elementos de la Solicitud Internacional * ☒ La Solicitud Internacional tal como fue presentada originalmente ☒ La descripción páginas 1 – 78 tal como fue presentada originalmente páginas ninguna con el requerimiento páginas ninguna con la carta del ☒ Las reivindicaciones páginas 79 – 93 tal como fue presentada originalmente páginas ninguna corregida según el artículo 19 (junto con cualquier exposición) páginas ninguna con el requerimiento páginas 94 con la carta del 12 de febrero de 2004 (14.02.2004) ☐ Las ilustraciones páginas ninguna tal como fue presentada originalmente páginas ninguna con el requerimiento páginas ninguna con la carta del ☐ La secuencia del listado de partes de la descripción páginas ninguna tal como fue presentada originalmente páginas ninguna con el requerimiento páginas ninguna con la carta del						
2	Desde el punto de vista del idioma todos los elementos mencionados anteriormente estaban a disposición del organismo en el idioma en el cual fue presentada la solicitud internacional o fueron presentados en la misma en tanto bajo este punto no se indique otra cosa Estos elementos estaban disponibles para el organismo en el idioma o fueron presentados en este idioma aquí se trata de: ☐ el idioma de la traducción que fue presentada a los efectos de la búsqueda internacional (según regla 23.1 b)). ☐ el idioma de publicación de la solicitud internacional (según regla 48.3 b)). ☐ el idioma de la traducción presentada a los efectos del Examen Preliminar Internacional (según regla 55.2 y/o 55.3)						
3	Desde el punto de vista de la secuencia de nucleótidos y/o de aminoácidos revelada en la solicitud internacional el Examen Preliminar Internacional fue llevado a cabo basado sobre el protocolo de secuencias, el que ☐ está contenido por escrito en la solicitud internacional ☐ fue presentado en forma legible por computadora junto con la solicitud internacional. ☐ fue presentado posteriormente en forma escrita ante el organismo. ☐ fue presentado posteriormente en forma legible por computadora ante el organismo. ☐ se presentó la declaración de que el protocolo de secuencias presentado posteriormente por escrito no excede el contenido revelado en la solicitud internacional en el momento de la presentación ☐ Se presentó la declaración de que las informaciones vertidas en forma legible por computación se corresponden con el protocolo de secuencias escrito						
4.	☐ Como consecuencia de las modificaciones caducó la siguiente documentación <table border="0"> <tr> <td>☐ Descripción</td> <td>páginas ninguna</td> </tr> <tr> <td>☐ Reivindicaciones</td> <td>N° ninguna</td> </tr> <tr> <td>☐ Ilustraciones</td> <td>páginas/figuras ninguna</td> </tr> </table>	☐ Descripción	páginas ninguna	☐ Reivindicaciones	N° ninguna	☐ Ilustraciones	páginas/figuras ninguna
☐ Descripción	páginas ninguna						
☐ Reivindicaciones	N° ninguna						
☐ Ilustraciones	páginas/figuras ninguna						
5.	☐ Este informe fue elaborado sin tomar en cuenta (algunas de) las modificaciones dado que las mismas según opinión del organismo y por los motivos indicados exceden el contenido revelado en la versión presentada originalmente (regla 70.2(c)). ** <i>las hojas de reemplazo que fueron presentadas al organismo como requisito según el artículo 14 son válidas como "presentadas originalmente" en el marco de este informe y no se adjuntan porque no contienen modificaciones (reglas 70.16 y 70.17)</i>						
** Cualquier hoja de reemplazo que contenga tales modificaciones debe estar indicada en el punto 1 y ser adjunta a este informe)							

23
235

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Internacional Nº

PCT/US 02/35318

III. No determinación de opinión con respecto a la novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial

1 Las siguientes partes de la solicitud no fueron y no serán examinadas acerca de si la presente invención se puede considerar como novedosa involucra actividad inventiva (no obvia) o es de aplicabilidad industrial

- ☐ la solicitud internacional completa
- ☒ Reivindicaciones Nº 3-5, 7-9, 19-21

Porque

- ☐ la Solicitud Internacional completa o las reivindicaciones _____ mencionadas arriba se refieren al siguiente objeto para el cual no se requiere llevar a cabo un Examen Preliminar Internacional (especificar)

- ☐ La descripción las ilustraciones o las reivindicaciones Nº _____ mencionadas arriba (indicar abajo los elementos en particular) están apoyadas tan inadecuadamente por la descripción que no se puede formar una opinión coherente (especificar)

- ☐ las reivindicaciones o las reivindicaciones Nº _____ mencionadas arriba están apoyadas tan inadecuadamente por la descripción que no se puede formar una opinión coherente

- ☒ No se confeccionó ningún Informe de Búsqueda Internacional para las reivindicaciones Nº 3-5, 7-9, 19-21 mencionadas anteriormente

2 no se puede llevar a cabo un Examen Preliminar Internacional debido a anomalías en la lista de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos para cumplir con el standard provisto en el anexo C de las instrucciones administrativas

- ☐ la versión escrita no está provista o no cumple con el standard
- ☐ la versión legible por computadora no está provista o no cumple con el standard

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud Internacional N°
PCT/US 02/35318

V Determinación fundada según el artículo 35(2), desde el punto de vista de la novedad, de la actividad inventiva y de la aplicabilidad industrial, documentación y aclaraciones que apoyan esta determinación

1 DETERMINACIÓN

Novedad (N)	reivindicaciones N° <u>ninguna</u>	Si
	reivindicaciones N° <u>1, 2, 6, 10 – 18</u>	No
Actividad inventiva (IS)	reivindicaciones N° <u>ninguna</u>	Si
	reivindicaciones N° <u>1, 2, 6, 10 – 18</u>	No
Aplicabilidad industrial (IA)	reivindicaciones N° <u>1, 2, 6, 10 – 18</u>	Si
	reivindicaciones N° <u>ninguna</u>	No

2 DOCUMENTACIÓN Y ACLARACIONES

Las reivindicaciones 1 2 6 10 – 18 carecen de novedad según el artículo PCT 33(2) por haber sido anticipadas por Serhan et al o la WO 98 11049 o Takano et al. Serhan o WO 98 11049 o Takano et al enseñan tales compuestos tal como está revelado por los mismos en la página 289 en el ejemplo 1 o en la página 821 respectivamente

Las reivindicaciones 1 2 6 10 – 18 carecen de actividad inventiva según el artículo PCT 33(3) por ser obvias por medio de Serhan et al WO 98 11049 o Takano et al Serhan WO 98 11049 o Takano et al revelan tales compuestos tal como se aprecia en la página 289 en el ejemplo 1 o en la página 821 respectivamente

Las reivindicaciones 1 2 6 10 – 18 cumplen los criterios establecidos en el artículo PCT 33(4), verificando la aplicabilidad industrial porque los objetos reivindicados pueden ser preparados o utilizados en la industria

_____ NUEVOS DOCUMENTOS _____

25
237

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES

Remitente: EL ORGANISMO ENCARGADO DEL
EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

A
ANTHONY J ZELANO
MILLEN WHITE ZELANO & BRANIGAN P C
ARLINGTON CORTHOUSE PLAZA 1
2200 CLARENDON BOULEVARD SUITE 1400
ARLINGTON VA 22201

PCT

COMUNICACIÓN EN CASOS PARA LOS CUALES
NO SE PUEDE UTILIZAR OTRO FORMULARIO

Comunicación en casos

Fecha de envío
(día/mes/año)

26.08.2004

Referencia del Solicitante o Agente

BERLX312WO

Plazo de contestación

Ver abajo, ítem 1

Referencia Internacional

PCT/US 02/35318

Fecha de Presentación Internacional (día/mes/año)

5 DE NOVIEMBRE DE 2002 (05/11/2002)

Solicitante

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

1 ☐ Plazo de contestación hasta _____ meses/días de la fecha de envío de arriba

☒ No corresponde contestación

2 COMUNICACIÓN

Como resultado de su conversación con el examinador Keys ustedes establecieron aceptar un 409 en lugar de un 408

Nombre y Dirección Postal del Organismo encargado del
Examen Preliminar Internacional

Mall Stop PCT Attn IPEA/US
Commissioner for Patents
P O Box 1450
Alexandria Virginia 22313-1450

Facsimil (703) 305-3230

Formulario PCT/IPEA/424 (enero 1994)

Funcionario Apoderado

Deborah D Carr

Telephone Nº 571-272 1800

26
283

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES

PCT

NOTA DE COMUNICACIÓN INFORMAL CON EL SOLICITANTE

(regla PCT 88 6)

Solicitud Internacional Nº	Referencia del agente o del solicitante	Fecha de la comunicación informal (día/mes/año)
PCT/US 02/35318	BERLX312WO	4 de junio de 2004 (04 06.2004)
Solicitante		
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT		

Comunicación	Participantes	☐ Identidad verificada	☒ autorización verificada	☐ conocimiento personal
☒ telefónica	☒ Solicitante	SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT		
☐ personal	☒ Agente	Anthony Zelano		
	☒ Examinador(es):	Rosyland Keys		

Resumen de la comunicación

El solicitante accede a un 409 en lugar de un 408

☐ Se concede una extensión del límite de tiempo (formulario PCT/IPEA 407)

☒ Se envía una copia de esta nota al solicitante con el formulario PCT/IPEA/424

Nombre y Dirección Postal del Organismo encargado del Examen Preliminar Internacional Mail Stop PCT Attn IPEA/US Commissioner for Patents P O Box 1450 Alexandria Virginia 22313-1450 Facsimil (703) 305-3230	Funcionario Apoderado Deborah D Carr Telephone Nº 571-272 1800
---	--

Formulario PCT/IPEA/428 (julio 1992)

Dermatitis alérgica por contacto, rinitis alérgica, dermatitis irritante por contacto químico y no específica, urticaria, dermatitis atópica, psoriasis, isquemia e infarto de miocardio agudos, shock hemorrágico agudo o isquémico, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, osteoartritis y lupus eritematoso sistémico, rechazo agudo y crónico de órganos transplantados, arteriosclerosis y fibrosis de transplante, hipertensión, aterosclerosis, aneurisma, isquemia crítica de pierna, enfermedad arterial oclusiva periférica, síndrome de Reynaud, nefropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética, neurodegeneración retardada en shock, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, hiperplasia prostática benigna, leucemia, lipoma, cáncer prostático, cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma maligno, carcinoma renal, tumores de cabeza y cuello, y cáncer colorectal

Por favor, agregar las siguientes nuevas reivindicaciones 19 - 21

19- (nueva) Método de acuerdo con la reivindicación 15, en el que la afección inflamatoria o autoinmune se selecciona del grupo constituido por las siguientes shock séptico o endotóxico, shock hemorrágico, síndromes tipo shock, síndrome de carencia de capilares inducido por inmunoterapia de cáncer, síndrome agudo de angustia respiratoria, shock traumático, neumonías inducidas inmunes y patógenicas, heridas pulmonares inmuno-complejo mediadas, afecciones pulmonares obstructivas crónicas inmuno-complejo mediadas, enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal aguda, enfermedad intestinal isquémica, glomerulonefritis inmuno-complejo mediada, diabetes mellitus insulín dependiente, afecciones oculares, demencia HIV, encefalitis, dolor inflamatorio y neuropático, enfermedad periodontal e infecciones del oído

20- (nueva) Método de acuerdo con la reivindicación 19, en el que la afección intestinal inflamatoria o autoinmune se selecciona del grupo constituido por enfermedad de Crohn, colitis ulcerante y úlcera gastrointestinal

21- (nueva) Método de acuerdo con la reivindicación 20, en el que la afección inflamatoria o autoinmune es la enfermedad de Crohn

2020
Bogotá D C

Doctor(a)
GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO
Apoderado(a)

REFERENCIA	Radicacion N°	04-52090
	Solicitud internacional	PCT/US02/35318
	Fecha limite de inicio en fase nacional	06/06/2004
	Tramite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	907
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en el asunto, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Matena de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Unica de la Superintendencia de Industna y comercio, se envia el extracto de la solicitud a la oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el articulo 40 de la refenda Decisión 486

Cumplase
Dado en Bogotá D C, 30 SET 2005


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

202028

Al contestar favor indique el numero de
radicac ón consignado en el sticker

Sede Central Carrera 13 No. 7-40 Piso 2 5 7 y 10
Commutador 3 820840 Fax 3 805220
Sede C.A.N. Tr. 40A No. 34 50 3153265 al 69
Fax 3 805220 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia