

G. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

228
288 1/2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 04129329 00000004 Folios: 9
Fecha (AMB): 2005-06-27 16:07:11
Trámite: 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 329 COMPLEMEN
Dependencia: 2828 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

56636

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 04129329
Solicitud de patente PCT fase nacional
Solicitud internacional No. PCT/US03/16741
Titular: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Yo, LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá, D. C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado sustituto del solicitante, en la solicitud de patente de la referencia, me permito presentar, con carácter de anexión voluntaria, el informe de examen preliminar internacional PCT/IPEA/416 y su correspondiente traducción al castellano, para que sean anexados al expediente de la referencia.

En vista de lo anterior solicito se sirva continuar con el trámite de esta solicitud de patente.

De la señora Jefe,

Atentamente,


LUIS PATIÑO LEYVA
CC 2.930.616 de Bogotá
T.P. No. 2698

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:
WENDY L. WASHTEN
BIRLEX BIOSCIENCES
2600 HILLTOP DRIVE
P. BOX 4099
RICHMOND, CA 94804

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

Date of Mailing
(day/month/year)

28 JAN 2005

Applicant's or agent's file reference

52351AWUM1

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

PCT/US03/16741

28 May 2003 (28.05.2003)

31 May 2002 (31.05.2002)

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, Attn: IPEA/US
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Facsimile No. (703) 305-3230

Authorized officer

Sean R McGarry

Telephone No. 703 308-0196

DEBORAH A. THOMAS
PARALEGAL SPECIALIST

GROUP 4888

Form PCT/IPEA/416 (July 1992)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 52351AWOM1		FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPRA/416)	
International application No. PCT/US03/16741	International filing date (day/month/year) 28 May 2003 (28.05.2003)	Priority date (day/month/year) 31 May 2002 (31.05.2002)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC IPC(7): C07H 21/02, 21/04; A61K 48/00; C12N 15/85, 15/86; C12Q 01/68; C12P 19/34 and US Cl.: 435/6, 91.1, 91.3, 325, 373; 536/23.1, 24.5; 514/44			
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 3 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 ___ 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 December 2003 (05.12.2003)		Date of completion of this report 07 January 2005 (07.01.2005)	
Name and mailing address of the IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1430 Alexandria, Virginia 22313-1430 Facsimile No. (703) 305-3230		Authorized officer Sean R McGarry DEBORAH A. THOMAS PARALEGAL SPECIALIST Telephone No. 703 308-0196 GROUP-4880 <i>dat</i>	

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

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/US03/16741

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed.
- ☒ the description:
pages 1-30 _____ as originally filed
pages NONE _____, filed with the demand
pages NONE _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims:
pages 31-33 _____, as originally filed
pages NONE _____, as amended (together with any statement) under Article 19
pages NONE _____, filed with the demand
pages NONE _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings:
pages 1-14 _____, as originally filed
pages NONE _____, filed with the demand
pages NONE _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the sequence listing part of the description:
pages 1-11 _____, 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.

292

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/US03/16741

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>1-28</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO
Inventive Step (IS)	Claims <u>1-28</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims <u>1-28</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

Claims 1-28 meet the criteria set out in PCT Article 33(2)-(3), because the prior art does not teach or fairly suggest an isolated polynucleotide which comprises a corin expression control region that is operably linked to a heterologous polynucleotide wherein the corin expression control sequence modulates the expression of the heterologous polynucleotide. The prior art cited in the international search report teaches corin encoding sequences but does not appear to disclose the use of corin expression control sequences as claimed.

NEW CITATIONS

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES

25-6
293

Remitente: EL ORGANISMO DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL

A

WENDY L. WASHTIEN
BERLEX BIOSCIENCES
2800 HILLTOP DRIVE
P.O. BOX 4099
RICHMOND, CA 954804

PCT

NOTIFICACIÓN DE ENVÍO DEL INFORME DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(regla PCT Nº 71.1)

Fecha de envío (día/mes/año)
28 de enero de 2005

Referencia del Solicitante o Agente 52351ANOM1	NOTIFICACIÓN IMPORTANTE	
Referencia Internacional PCT/US 03/16741	Fecha de Presentación Internacional (día/mes/año) 28 DE MAYO DE 2003 (28/05/2003)	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 31 DE MAYO DE 2002 (31-05-2002)
Solicitante SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT		

- Se notifica al solicitante que este organismo encargado del Examen Preliminar Internacional envía mediante la presente el Informe de Examen Preliminar Internacional establecido para esta Solicitud Internacional, eventualmente, con los anexos correspondientes.
- Una copia del Informe – eventualmente, con los anexos correspondientes – es enviada a la Oficina Internacional para su comunicación a todos los organismos designados.
- A petición de algunos de los organismos designados, la Oficina Internacional traducirá el Informe (pero no sus anexos) al inglés y lo enviará a tales organismos.
- 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 38 (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 designado.

Otros detalles de los plazos y requisitos normativos de los organismos designados se puedan tomar del volumen II del Manual PCT para solicitantes.

Nombre y Dirección Postal del IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Telefax Nº (703) 305-3230	Funcionario Autorizado Sean R. McGarry Teléfono Nº 703 305-0188
--	---

Formulario PCT/IPEA/416 (julio 1992)

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 52351AMOM1	PROCEDER Ver notificación sobre envío del Informe de Examen Preliminar Internacional (formulario PCT/IPEA/418)	
Referencia Internacional PCT/US 03/16741	Fecha de Presentación Internacional (día/mes/año) 28 de mayo de 2003 (28.05.2003)	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 31 de mayo de 2002 (31.05.2002)
Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o Clasificación Nacional y CIP IPC(7): C07H 21/02, 12/04; A61K 48/00; C12N 15/85, 15/86; C12Q 01/68; C12P 19/34 Y US Cl.: 435/6, 91.1, 91.3, 325, 375; 536/23.1, 24.5; 514/44		
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, 7 hojas, incluida esta carátula. ☐ Además, este Informe posee 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 70.18 y sector 607 de los reglamentos administrativos de PCT). Estos anexos comprenden en total 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 la regla 68.2 a)ii), desde el punto de vista de la novedad, de la actividad inventiva y de 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 05 de diciembre de 2003 (05.12.2003)	Fecha de confección de este Informe 07 de enero de 2005 (07.01.2005)
Nombre y Dirección Postal del IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Telefax Nº (703) 305-3230	Funcionario Autorizado Sean R. McGarry Teléfono Nº 703 308-0188

**INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL**

Referencia Internacional N°:
PCT/US 03/16741

1. 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 – 30, tal como fueron presentadas originalmente
páginas NINGUNA, presentadas con la demanda,
páginas NINGUNA, presentadas con la carta del
- ☒ las reivindicaciones
páginas 31 – 33, tal como fueron presentadas originalmente
páginas NINGUNA, tal como fueron corregidas (junto con cualquier declaración) según el artículo 19
páginas NINGUNA, presentadas con la demanda,
páginas NINGUNA, presentadas con la carta del
- ☒ la descripción
páginas 1 – 11, tal como fueron presentadas originalmente
páginas NINGUNA, presentadas con la demanda,
páginas NINGUNA, presentadas con la carta del

2. Con respecto al idioma, en tanto no se indique otra cosa en este ítem, todos los elementos marcados abajo estaban disponibles o fueron suministrados a este organismo en el idioma en que fue presentada la solicitud internacional.

Estos elementos estaban disponibles o fueron suministrados a este organismo en el siguiente idioma: _____, el que se trata de

- ☐ el idioma de la traducción suministrada a los propósitos de la búsqueda internacional (según la regla 23.1(b))
- ☐ el idioma de publicación de la solicitud internacional (según la regla 48.3(b))
- ☐ el idioma de la traducción suministrada a los propósitos del examen preliminar internacional (según las reglas 55.2 y/o 55.3)

3. Con respecto a cualquier secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos revelada en la solicitud internacional, el examen preliminar internacional fue llevado a cabo basado sobre el listado de secuencias

- ☒ contenido en la solicitud internacional en forma escrita
- ☒ presentada junto con la solicitud internacional en forma legible por computadora
- ☐ suministrada posteriormente a este organismo en forma escrita
- ☐ suministrada posteriormente a este organismo en forma legible por computadora
- ☐ la declaración de que el listado de secuencias escrito suministrado posteriormente no supera la revelación de la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente
- ☐ la declaración de que la información registrada en forma legible por computadora es idéntica al listado de secuencias que fue suministrado

4. ☐ Las correcciones resultaron en la cancelación de

- ☐ la descripción, páginas NINGUNA
- ☐ las reivindicaciones, páginas NINGUNA
- ☐ las ilustraciones, páginas NINGUNA

5. ☐ este informe fue confeccionado como si (algunas de) las correcciones no hubieran sido realizadas, puesto que las mismas se consideraron que superaban las revelaciones tal como fueron presentadas, como se indica en el campo suplementario (regla 70.(c)).**

* Las hojas de reemplazo que fueron suministradas al organismo receptor en respuesta a la invitación según el artículo 14 se refieren en este informe como "presentadas originalmente" y no se adjuntan a este informe debido a que no contienen correcciones (reglas 70.16 y 70.17).

** Cualquier hoja de reemplazo que contenga tales correcciones deben estar mencionadas en el ítem 1 y adjuntadas a este informe.

296296

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR Internacional		Referencia Internacional Nº: PCT/US 03/16741	
V. Declaración fundada según la regla 66.2(a)(ii) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial, citas y explicaciones que apoyan tal declaración			
1. DECLARACIÓN			
Novedad (N)	Reivindicaciones:	1 – 28	SI
	Reivindicaciones:	NINGUNA	NO
Actividad inventiva (IS)	Reivindicaciones:	1 – 28	SI
	Reivindicaciones:	NINGUNA	NO
Aplicabilidad industrial (IA)	Reivindicaciones:	1 – 28	SI
	Reivindicaciones:	NINGUNA	NO
2. CITAS Y EXPLICACIONES			
Las reivindicaciones 1 . 28 cumplen con el criterio indicado en el artículo PCT 33(2)-(3), debido a que el estado de la técnica no enseña o no sugiere levemente un polinucleótido aislado que comprende una región de control de expresión corin que puede ser derivada operativamente a un polinucleótido heterogéneo en el que la secuencia de control de expresión corin modula la expresión del polinucleótido heterogéneo. El estado de la técnica mencionado en el informe de búsqueda internacional enseña secuencias codificadoras corin pero no aparenta revelar el uso de la secuencia de control de expresión corin, tal como está reivindicado.			

297

Folio 297

2020
Bogotá D C

Doctor(a)
LUIS PATIÑO LEYVA.
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación N°	04-129329
	Solicitud internacional	PCT/US03/16741
	Fecha límite fase nacional	31/12/2004
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	1645
	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,

15 DIC. 2005


CLARA CASTELLANOS DE JAIMES
Jefe División de Nuevas Creaciones (E).

202051