

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-074318-00003-0000
Fec 2006-10-24 17:13:40 Dep 2020 NUECREACIONES
- Tra 11 PATENTE Y II
Eve 379 FASE NACIONAL II

E. _____ S. _____ D. _____

Ref.: Expediente N°. 06-074.318

Solicitud de Patente de Invención titulada: "CONJUGADOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO HUMANA MONOPEGILADOS EN EL N-TERMINAL, PROCESO PARA SU PREPARACION Y METODO PARA SU USO".

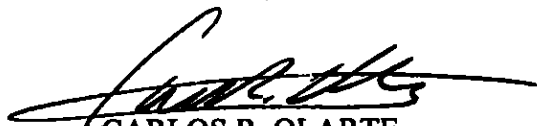
Solicitante: PHARMACIA CORPORATION.

RESPUESTA AL OFICIO N°. 11111 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 338, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006,
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto emanado de ese Despacho, dentro del término legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En respuesta a la primera observación del Examinador, me permito aportar copia del Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad, junto con la su correspondiente traducción.
2. En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, un (1) documentos de cesión debidamente legalizado (correspondiente al único inventor), junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26- k de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. N°. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Copia del Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad y Traducción.
Documento de Cesión

719²

El suscrito STEPHEN FINN, de 31 Amersham Hill Drive, High Wycombe, Buckinghamshire, debidamente autorizado bajo ejercicio de dicha ciudad,

por el presente certifico que las firmas del documento precedente son auténticas.

Cedido por RORY F. FINN a PHARMACIA CORPORATION.

EN FE DE LO CUAL firmo de mi puño y letra y estampo mi Sello oficial de funcionario en la ciudad de High Wycombe antedicha, el 27 de julio de 2006

(Fdo) STEPHEN FINN
Notario Público
(Sello Oficial)

5
120

APOSTILLA

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

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El presente documento público
2. Fue firmado por: Stephen David Finn
3. Que actuó en su calidad de Notario Público
4. Lleva el sello del mencionado Notario Público
Se certifico
5. En Londres 6. El 31 de julio de 2006
7. Por parte del Principal Secretario de Estado de su Majestad para
Asuntos Extranjeros y de la Mancomunidad.
8. Bajo el Número **H095525**
9. Lleva el Sello de la Oficina de Asuntos Extranjeros y de la
Mancomunidad de Londres.
10. Firmado por **N. Donkor**
Secretario de Estado.

A
121

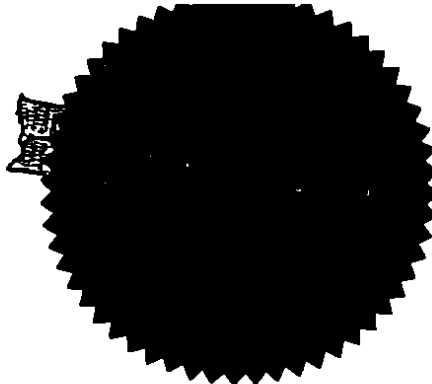
CESION

Por contraprestación onerosa pagada a nosotros por **PHARMACIA CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del **Estado de Delaware, Estados Unidos de América**, cuya dirección de correspondencia es **700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, Missouri 63017-1732, Estados Unidos de América**, por el presente vendemos y cedemos a la mencionada **PHARMACIA CORPORATION**, todo nuestro derecho, título e interés en nuestro invento para una nueva y útil mejora en **CONJUGADOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO HUMANA MONOPEGILADOS EN EL N-TERMINAL, PROCESO PARA SU PREPARACION Y METODO PARA SU USO**, en cuanto respecta a la República de Colombia, tan ampliamente como se describe plenamente en la especificación, y por el presente autorizamos y solicitamos al Comisionado de Patentes de Colombia que expida dicha patente a nombre de la citada **PHARMACIA CORPORATION**, de conformidad con esta cesión.

En fe de lo cual firmamos este documento de nuestro puño y letra

Chesterfield MO, USA 01 de julio de 2006, (Fdo) Rory F. FINN

Lugar, fecha y firma - Rory F. FINN



**I, STEPHEN FINN, 31 Amersham Hill Drive, High Wycombe, Buckinghamshire,
duly admitted and sworn, practising in the said Town,**

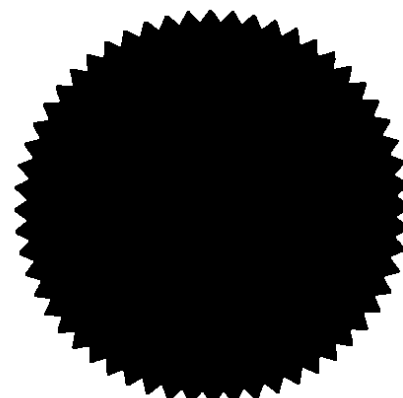
DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST:

**THAT the document presented before me as attached is believed to be genuine
namely:**

ASSIGNMENT signed by, RORY F. FINN of PHARMACIA CORPORTATION

**IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my Seal of
Office in the Town of High Wycombe aforesaid, this 27th day of July Two
Thousand and Six**

**STEPHEN FINN
NOTARY PUBLIC**



123

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

- 1 Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

- 2 Has been signed by Stephen David Finn
a été signé par

- 3 Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de

- 4 Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

- 5 at London/à Londres

6 the/le 31 July 2006

- 7 by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth

- 8 Number/sous No **H095525**

- 9 Stamp
timbre

- 10 Signature **N. Donkor**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

-6
124

ASSIGNMENT

For valuable consideration paid to me (us) by **PHARMACIA CORPORATION** a corporation organized under the laws of the State of Delaware, United States of America whose full post office address is

700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, Missouri 63017-1732, United States of America, I (we) do hereby sell and assign to the said **PHARMACIA CORPORATION**, all my (our) right, title and interest in and to my (our) invention for a new and useful Improvement in

N-TERMINALLY MONOPEGYLATED HUMAN GROWN HORMONE CONJUGATES, PROCESS FOR THEIR PREPARATION, AND METHODS OF USE THEREOF

so far as the Republic of Colombia is concerned, as fully set forth and described in the specification, and I (we) do hereby authorize and request the Commissioner of Patents of Colombia to issue said patent to the said **PHARMACIA CORPORATION** in accordance with this assignment

In witness whereof I (we) have hereunto set my (our) hand(s) this

Chesterfield Mo. USA, 7 July 2006 by J. J.

Place, date and signature - Rory F FINN

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES

X
125

PCT

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
SOBRE PATENTABILIDAD

(Capítulo II del Tratado de Cooperación Internacional en Matena de Patentes)
(PCT Artículo 36 y Regla 70)

Referencia del Solicitante o Agente	PROCEDER		Ver formulario PCT/IPEA/416)
PC32152A			
Referencia Internacional	Fecha de Presentación Internacional (día/mes/año)	Fecha de Pnondad (día/mes/año)	
PCT/IB2005/000171	24 01 2005	04 02 2004	
Clasificación Internacional de Patente (CIP) o Clasificación Nacional y CIP			
INV A61K 36/27			
Solicitante			
PHARMACIA CORPORATION			

1 Este informe se trata del reporte de Examen Preliminar Internacional, confeccionado por el organismo encargado del Examen Preliminar Internacional segun el Artículo 35 y enviado al solicitante segun el Artículo 36

2 Este INFORME comprende, en total, 5 hojas, incluida esta carátula

3 Además, este informe posee ANEXOS, los mismos comprenden

a ☐ (remitidos al solicitante y a la Oficina Internacional) en total hojas, aqui se trata de

☐ hojas con las descripciones, reivindicaciones, y/o ilustraciones que fueron modificadas y en las cuales se basa este informe y/u hojas con correcciones que aprobó el organismo (ver regla 70 16 y sector 807 de los reglamentos administrativos)

☐ hojas que reemplazan hojas anteriores pero que, segun opinión del organismo, contienen una modificación por los motivos indicados en el punto 4, campo N° 1, superando el contenido revelado en la Solicitud Internacional en la versión presentada originalmente

b ☐ (remitidos solo a la Oficina Internacional) un total de (indicar tipo y cantidad del (los) soporte(s) electrónico(s) que contiene(n), una lista de secuencias y/o las tablas correspondientes, solo en formato electrónico, tal como está indicado en el campo suplementario relativo a listas de secuencias (ver Instrucción Administrativa 802)

4 Este informe contiene indicaciones acerca de los siguientes puntos

☒ Campo N° I Fundamento del informe

☐ Campo N° II Pnondad

☐ Campo N° III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial

☐ Campo N° IV Falta de unidad de la invención

☒ Campo N° V Declaración fundada segun el Artículo 35(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial, documentos y aclaraciones destinadas a apoyar esta declaracion

☒ Campo N° VI Documentos especificos citados

☐ Campo N° VII Defectos especificos de la solicitud internacional

☐ Campo N° VIII Observaciones especificas a la solicitud internacional

Fecha de presentación de la solicitud 22 03 2005	Fecha de confección de este informe 12 05 2006
Nombre y Direccion Postal del organismo encargado del Examen Internacional Oficina de Patentes Europea D-80298 Munich Tel ++49 89 2399-0, Tx 523656 epmu d Fax +49 89 2399-4465	Funcionario Apoderado Engl, B Tel +49 89 2399-

Formulario PCT/IPEA/409 (carátula)(Abril 2005)

8
126

Campo N° I	Fundamento del Informe
------------	------------------------

- 1 Con respecto al idioma, el informe está basado sobre la solicitud internacional en el idioma en que fue presentada, en tanto en este punto no se indique otra cosa
 - ☐ El informe está basado sobre una traducción del idioma original al siguiente idioma, el que se trata del idioma de la traducción suministrada a los siguientes efectos
 - ☐ búsqueda internacional (según Reglas 12 3 y 23 1 (b))
 - ☐ publicación de la solicitud internacional (según Regla 12 4)
 - ☐ examen preliminar internacional (según Regla 55 2 y/o 55 3)
- 2 Con respecto a los elementos* de la Solicitud Internacional, el informe se basa en *(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)*

Descripción, páginas

1 – 62 presentadas originalmente

Reivindicaciones, N°

1 – 10 presentadas originalmente

Figuras, hojas

1/6-6/6 presentadas originalmente

- ☒ un listado de secuencias y/o eventual(es) tabla(s) relacionada(s) – con respecto al listado de secuencias, ver campo adicional

- 3 ☐ Como consecuencia de las modificaciones caducaron los siguientes documentos
 - ☐ Descripción: páginas
 - ☐ Reivindicaciones N°
 - ☐ Ilustraciones hoja/figura
 - ☐ Listado de secuencias (*especificar*)
 - ☐ Eventual(s) tabla(s) perteneciente(s) al listado de secuencias (*especificar*)
- 4 ☐ Este informe fue elaborado sin tomar en consideración (algunas de) las modificaciones, dado que las mismas, según opinión del organismo y por los motivos expresados, exceden el contenido revelado en el texto presentado originalmente (Regla 70 2(c)), tal como se indica en el campo suplementario
 - ☐ Descripción: páginas
 - ☐ Reivindicaciones N°
 - ☐ Ilustraciones: hojas/figuras
 - ☐ Listado de secuencias (*especificar*)
 - ☐ Eventual(s) tabla(s) perteneciente(s) al listado de secuencias (*especificar*)

* Cuando corresponde el punto 4, algunas o todas estas hojas pueden estar provistas de la observación "reemplazada"

2
127

Campo N° V **Declaración fundada según el Artículo 35(2) con respecto a la
novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial;
documentos y declaraciones destinadas a apoyar esta Declaración**

1	Resolución			
	Novedad (N)	Si	Reivindicaciones	1-10
		No	Reivindicaciones	
	Actividad inventiva (IS)	Si	Reivindicaciones	1-10
		No	Reivindicaciones.	
	Aplicabilidad industrial (IA)	Si	Reivindicaciones	1-10 (ver hoja adjunta)
		No	Reivindicaciones.	
2	Documentos y aclaraciones (regla 70 7)			
	ver hoja adjunta			

Campo N° VI Documentos definidos mencionados

- 1- Documentos definidos publicados (reglas 70 10)
y/o
- 2 Revelaciones no escritas (reglas 70 9)
ver hoja adjunta

Recuadro suplementario relativo a listas de secuencias

Continuación del Recuadro 1, punto 2:

1. En lo que se refiere a las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos divulgadas en la solicitud internacional y necesarias para la invención reivindicada, esta opinión se ha establecido sobre la base de
- a Tipo de material
- ☒ Una lista de secuencias
☐ tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias
- b Formato de material
- ☐ por escrito
☒ en soporte legible por ordenador
- c fecha de presentación/entrega
- ☐ contenido en la solicitud internacional tal y como se presentó
☒ presentado junto con la solicitud internacional en formato legible por ordenador
☐ presentado posteriormente a esta Administración a los fines de búsqueda y/o examen
☐ recibido como modificación, por esta Administración en
2. ☐ Además, en caso de que se haya presentado más de una versión o copia de una lista de secuencias y/o tabla(s) relacionada(s) con ella, se ha entregado la declaración requerida de que la información contenida en las copias subsiguientes o adicionales es idéntica a la de la solicitud tal y como se presentó o no va más allá de lo presentado inicialmente
- 3 Comentarios adicionales

Acerca de la Sección V

Los siguientes documentos se citan del Informe de la Búsqueda Internacional

D1 US 2004/142870 A1 (FINN RORY F) 22 de julio de 2004 (2004-07-22)

D2 WO 03/044056 A (PHARMACIA CORPORATION, FINN, RORY F, LAO, WEI,
SIEGEL, NED, BOX RO) 30 de mayo de 2003 (2003-05-30)

El presente objeto reivindicado no se considera que ha sido mostrado o sugerido por el
arte anterior. Por consiguiente, novedad y nivel inventivo (Artículo 33 (2) y (3) PCT) puede
reconocerse.

Las reivindicaciones de los métodos de tratamiento terapéutico (reivindicaciones 1-8)
podría encontrarse inaceptable.

Acerca de la Sección VI

D1 se archivó antes, pero publicó después de que el presente reclamara la fecha de
prioridad. No se han verificado las Prioridades, sin embargo, D1 podría ponerse
pertinentes para la valoración de novedad/nivel inventivo.

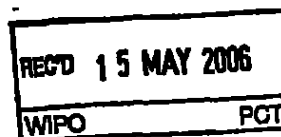
PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)



Applicant's or agent's file reference PC32162A		FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/PEA416
International application No. PCT/IB2005/000171	International filing date (day/month/year) 24.01.2005	Priority date (day/month/year) 04.02.2004	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC INV. A61K3827			
Applicant PHARMACIA CORPORATION			
1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet. 3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: a. ☐ sent to the applicant and to the International Bureau a total of sheets, as follows: ☐ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions). ☐ sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box. b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) , containing a sequence listing and/or tables related thereto, in electronic form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).			
4. This report contains indications relating to the following items: ☒ Box No. I Basis of the report ☐ Box No. II Priority ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability ☐ Box No. IV Lack of unity of invention ☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement ☒ Box No. VI Certain documents cited ☐ Box No. VII Certain defects in the international application ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand 22.03.2005		Date of completion of this report 12.05.2006	
Name and mailing address of the international preliminary examining authority.  European Patent Office D-80586 Munich Tel. +49 89 2399 - 0 Tlx 529858 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Authorized officer Engl, B Telephone No. +49 89 2399- 	

13/

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
N PATENTABILITY**International application No.
PCT/B2005/000171**Box No. I Basis of the report**

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.
- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language, which is the language of a translation furnished for the purposes of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
 - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)
2. With regard to the elements* of the international application, this report is based on *(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)*:

Description, Pages

1-62 as originally filed

Claims, Numbers

1-10 as originally filed

Drawings, Sheets

1/6-6/6 as originally filed

☒ a sequence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:
- ☐ the description, pages
 - ☐ the claims, Nos.
 - ☐ the drawings, sheets/figs
 - ☐ the sequence listing (specify):
 - ☐ any table(s) related to sequence listing (specify):
4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below 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)).
- ☐ the description, pages
 - ☐ the claims, Nos.
 - ☐ the drawings, sheets/figs
 - ☐ the sequence listing (specify):
 - ☐ any table(s) related to sequence listing (specify):

* If item 4 applies, some or all of these sheets may be marked "superseded."

1A
132**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**International application No.
PCT/IB2005/000171**Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Yes: Claims	1-10
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	1-10
	No: Claims	
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	1-10 (see sep. sheet)
	No: Claims	

2. Citations and explanations (Rule 70.7):

see separate sheet

Box No. VI Certain documents cited**1. Certain published documents (Rule 70.10)**

and /or

2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

see separate sheet

123

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**International application No.
PCT/IB2005/000171**Supplemental Box relating to Sequence Listing****Continuation of Box I, Item 2:**

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this report has been established on the basis of:
 - a. type of material:
 - ☒ a sequence listing
 - ☐ table(s) related to the sequence listing
 - b. format of material:
 - ☐ in written format
 - ☒ in computer readable form
 - c. time of filing/furnishing:
 - ☐ contained in the international application as filed
 - ☒ filed together with the international application in computer readable form
 - ☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search and/or examination
 - ☐ received by this Authority as an amendment on
2. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
3. Additional observations, if necessary:

134

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
REPORT ON PATENTABILITY
(SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/IB2005/000171**Concerning Section V:**

The following documents are cited from the International Search Report:

- D1: US 2004/142870 A1 (FINN RORY F) 22 July 2004 (2004-07-22)
D2: WO 03/044056 A (PHARMACIA CORPORATION; FINN, RORY, F; LAO, WEI;
SIEGEL, NED, R; BOX RO) 30 May 2003 (2003-05-30)

The present claimed subject-matter is not considered to have been taught or suggested by the prior art. Therefore, novelty and inventive step (Article 33 (2) and (3) PCT) can be acknowledged.

Claims to methods of therapeutic treatment (claims 1-8) might be found objectionable.

Concerning Section VI:

D1 was filed before, but published after the present claimed priority date. Priorities have not been checked, however, D1 might become relevant for the assessment of novelty/inventive step.