



No. 08-105792-00002-0000

Fecha: 2008-11-10 16:20:39 Dep: 2020 NUECREACION
Tra: 11 PATENTE Y Evt: 378 FASE NACIONAL
Act: 444 RESPUESTA REQUE Folios: 10

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente N°. 08-105.792

Solicitud de Patente de Invención Titulada:

"FORMULACIONES FARMACÉUTICAS: SALES DE 8[1-(3,5-Bis-(TRIFLUOROMETIL)FENIL)ETOXIMETIL]-8-FENIL-1,7-DIAZAESPIRO[4.5]DECAN-2-ONA Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO UTILIZANDO LAS MISMA"

Solicitante: SCHERING CORPORATION

Nuestra Ref.: P2008/0000177

RESPUESTA AL OFICIO N°. 12819 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 326, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008,
(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 proferido por ese Despacho, dentro del término legal previsto en el Artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

I. En respuesta a la primera observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, el documento de cesión debidamente legalizado, en donde consta la cesión de dos (2) inventores al solicitante junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26-k de la Decisión 486.

Atentamente

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Documento de Cesión

08/177 85
2

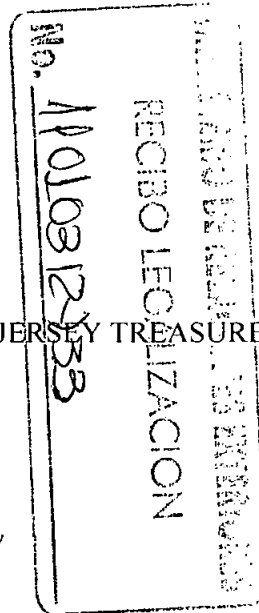
APOSTILLA

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR: LORRAINE L. SPOND
3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO DEL ESTADO DE NEW JERSEY
4. LLEVA EL SELLO DE: LORRAINE L. SPOND, NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICÓ

5. EN TRENTON, NEW JERSEY
6. EL 6 DE OCTUBRE DE 2008
7. POR: R. David Rousseau, NEW JERSEY TREASURER
8. No. A342145
9. SELLO: del estado de New Jersey
10. FIRMA: ilegible



2008 NOV 10 A 10:26
JEFE DE LEGALIZACION
BOGOTA D.C.

840681
Norte Chico
FUNDACIONES INDICADAS

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

10-20 ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO

Maurice Ur...
MAURICE UR...
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES • ESPAÑOL • ESPAÑOL • INGLÉS
RES. MINJUSTICIA 1700 - 1980

RECONOCIMIENTO

ESTADO DE NUEVA JERSEY)

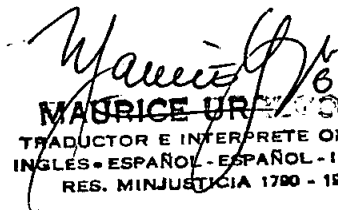
CONDADO DE UNION)

Aquí certifico que todos los anexos son copias del documento de cesión original de los inventores a **SCHERING CORPORATION**, de la solicitud de patente titulada **"FORMULACIONES FARMACEUTICAS: SALES DE 8[1-(3,5-Bis-(TRIFLUOROMETIL)FENIL)ETOXIMETIL]-8-FENIL-1,7-DIAZAESPIRO[4.5]DECAN-2-ONA Y METODOS DE TRATAMIENTO UTILIZANDO LAS MISMAS"**, dicha cesión ha sido ejecutada por Zhihui Qiu el 18 de Abril de 2007 y por Larisa Reyderman el 19 de Abril de 2007.

Fecha: 25 de Septiembre de 2008

Sello

(firmado: Lorraine L. Spond)
Notario Público de Nueva Jersey
Mi comisión vence el 6 de mayo de 2010


MAURICE URZUA V.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES • ESPAÑOL • ESPAÑOL • INGLÉS
RES. MINJUSTICIA 1780 - 1985

CESIÓN

Por buena y onerosa consideración pagada a favor nuestro,

- 1) Zhihui Qiu
- 2) Larisa Reyderman

residentes, respectivamente, en:

- 1) Bridgewater, NJ
- 2) Watchung, NJ

por **SCHERING CORPORATION**, una compañía constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio principal en 2000 Galloping, Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, Estados Unidos de América, (de aquí adelante conocido como "CESIONARIO"), por la presente cada uno de nosotros vendemos, cedemos y transferimos a dicho CESIONARIO la totalidad de nuestro derecho, título e interés en todos los países del mundo y todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada

FORMULACIONES FARMACEUTICAS: SALES DE 8[1-(3,5-Bis-(TRIFLUOROMETIL)FENIL)ETOXIMETIL]-8-FENIL-1,7-DIAZAESPIRO[4.5]DECAN-2-ONA Y METODOS DE TRATAMIENTO UTILIZANDO LAS MISMAS

oficialmente identificada por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos con el número de solicitud No. 11/432,663 presentada el 4 de Abril de 2007, y/o por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el Número de Solicitud de Patente Internacional US2007/008345 presentada el 4 de Abril de 2007, con derecho de presentar solicitudes de patente a nombre del CESIONARIO, su designado o cualquiera o todos nuestros nombres, a su elección, con respecto a las anteriores invenciones y descubrimientos en todos los países del mundo, junto con todos los derechos de prioridad en los anteriores países que deriven de la anterior solicitud de patente bajo la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, bajo la Convención Inter-americana con relación a Invenciones, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y bajo cualquier otro convenio internacional bajo el cual los Estados Unidos ahora o en adelante se convierta en signatario, para cualquier o todas las Patentes que se otorgaran con respecto a cualquiera de las anteriores solicitudes de patente, para cualquier solicitud reivindicando beneficios de prioridad sobre una solicitud de patente provisional u otras solicitudes presentadas sobre dichos inventos, y para cualquier continuación, división, re-otorgamiento, renovación y extensión de la misma de cualesquiera de dichas Patentes, el mismo que debe ser poseído y usufructuado por dicho CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales, en todo su alcance por lo que implica el otorgamiento de una patente, de manera tan entera como si hubiera sido poseída y usufructuada por nosotros si esta cesión y venta no se hubiera cristalizado.

Y por medio de la presente nosotros convenimos y acordamos que en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO, ejecutaremos y entregaremos cualquier y todos los documentos necesarios o deseables para perfeccionar el título de los anteriores inventos o descubrimientos, solicitudes de patente, Patentes y continuaciones, divisiones, re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones del mismo a

MAURICE UR
TRAUC OR E INTERPRETE OF
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - IN
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1960

88
S

nombre del CESIONARIO, sus cesionarios, sucesores, u otros representantes legales, incluyendo la ejecución y consecución de cualquier y todo documento adicional que evidencie esta cesión y venta según sea necesario o deseable para el registro del mismo ante la Oficina de Patentes de cualquier país en cuestión, y que nosotros, en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO, ejecutaremos cualquier solicitud divisional o adicional para patentes de dichos inventos y descubrimientos, o cualquier parte o partes del mismo, y solicitudes de patentes de confirmación, registro e importación con base en dicha Patente y sobre Patentes que salgan otorgadas a partir de dichas solicitudes divisionales y adicionales y renovaciones y extensiones del mismo, y realizaremos las necesarias declaraciones juramentadas y realizaremos todos los actos jurídicos necesarios para ello, sin compensación adicional, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales.

Por medio de la presente autorizamos al CESIONARIO adicionar a este instrumento el número de solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud de patentes.

Ejecutado el 18 de Abril de 2007.
Zhihui Qiu, (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey)
Condado de Union) s.s.:

El 18 de abril de 2007, personalmente compareció ante mi Zhihui Qiu, conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.
(sello)

(firmado: FELICIA CASALE)
Notario Público, New Jersey5
Mi comisión vence el 30 de octubre de 2007

Ejecutado el 19 de abril de 2007.
Larisa Reyderman, (firma ilegible) L.S.

RECONOCIMIENTO

Estado de Nueva Jersey)
Condado de Unión) s.s.:

El 19 de abril de 2007, personalmente compareció ante mi Larisa Reyderman, conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.
(sello)

(firmado: Pia Rocel S. Paras-Sanjurjo)
Notario Público de New Jersey
Mi comisión vence el 29 de diciembre de 2011


MAURICE TUR
TRADUCTOR E INTERPRETE OF
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLÉS
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1986

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

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

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 6TH DAY OF OCTOBER 2008
7. BY: R. David Rousseau, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A342145
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



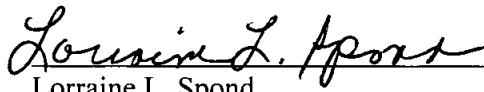
dp
X

ACKNOWLEDGMENT

State of New Jersey }
 }
County of Union }

I hereby certify that the attached is a true copy of the original Assignment from the inventors to **SCHERING CORPORATION**, of a patent application entitled, "**PHARMACEUTICAL FORMULATIONS: SALTS OF 8-[1-(3,5- BIS-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-ETHOXY]-METHYL]-8-PHENYL-1,7-DIAZA-SPIRO[4.5]DECAN-2-ONE AND TREATMENT METHODS USING THE SAME**" executed by Zhihui Qiu on April 18, 2007 and by Larisa Reyderman on April 19, 2007.

Date: September 25, 2008


Lorraine L. Spond
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires May 6, 2010

(Seal)

(Joint)

PATENT CASE: PD06458US01

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration paid to us,

- (1) Zhihui Qiu,
(2) Larisa Reyderman,

respectively residing at

- (1) Bridgewater, NJ,
(2) Watchung, NJ,

by **SCHERING CORPORATION**, a corporation organized under the laws of the State of New Jersey, United States of America, having its principal office at 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, United States of America, (hereinafter called "**ASSIGNEE**"), we each do hereby sell, assign and transfer to said **ASSIGNEE** our entire rights, title and interest in all countries of the world in and to any and all of our inventions and discoveries described in the patent application entitled

PHARMACEUTICAL FORMULATIONS: SALTS OF 8-[(1-(3,5-BIS-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-ETHOXY)-METHYL]-8-PHENYL-1,7-DIAZA-SPIRO[4.5]DECAN-2-ONE AND TREATMENT METHODS USING THE SAME

and officially identified by the United States Patent and Trademark Office as Application Number 11/732,663 filed on April 04, 2007, and/or by the World Intellectual Property Organization as International Patent Application Number US2007/008345 filed on April 04, 2007, in and to the right to file patent applications in the name of **ASSIGNEE**, its designee, or in any or all of our names, at its election, on the aforesaid inventions and discoveries in all countries of the world, together with all rights of priority in the aforesaid countries deriving from the above-identified patent application under the International Convention for the Protection of Industrial Property, under the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs and Industrial Models and under any other international arrangement to which the United States now is or hereafter becomes a signatory, in and to any and all Letters Patent that are granted from any of the aforesaid patent applications, in and to any applications claiming priority benefits to a provisional patent application or other applications filed on said inventions, and in and to any continuations, divisions, reissues, renewals and extensions thereof of any of said Letters Patent, the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEE**, its successors, assigns and other legal representatives, to the full ends of the terms for which all Letters Patent therefor may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this assignment and sale had not been made.

And we hereby covenant and agree that we will at any time, upon the request and at the expense of **ASSIGNEE**, execute and deliver any and all documents that may be necessary or

desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, patent applications, and Letters Patent and continuations, divisions, reissues, renewals and extensions thereof in **ASSIGNEE**, its successors, assigns or other legal representatives, including the execution and procurement of any and all further documents evidencing this assignment and sale as may be necessary or desirable for recording the same in the Patent Office of any country concerned, and that we will, at any time, upon the request and at the expense of **ASSIGNEE**, execute any additional or divisional applications for patents for said inventions and discoveries, or any part or parts thereof, and applications for patents of confirmation, registration and importation based on said Letters Patent and on Letters Patent issuing from said additional or divisional applications and reissues, renewals and extensions therefor, and will make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of **ASSIGNEE**, its successors, assigns or other legal representatives.

*We hereby authorize ASSIGNEE to insert in this instrument the Application Number and the filing date of said application for Letters Patent when officially notified thereof.

Executed this 18 day of APRIL, 2007.

Zhihui Qiu L.S.
Zhihui Qiu

ACKNOWLEDGEMENT

State of NY)
County of Harris) s.s.:

On this 18 day of April, 2007, personally appeared before me Zhihui Qiu to me known, and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she) executed the same, of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Felicia Casale
Notary Public

FELICIA CASALE
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
Commission Expires Oct. 30, 2007

Executed this 19 day of April, 2007.

L. Reyderman L.S.

Larisa Reyderman

ACKNOWLEDGEMENT

State of New Jersey } s.s.:
County of Union

On this 19th day of April, 2007, personally appeared before me Larisa Reyderman to me known, and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she) executed the same, of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Pia Rocel S. Paras-Sanjurjo
Notary Public

PIA ROCEL S. PARAS-SANJURJO
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
My Commission Expires December 29, 2011