

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-135750- -00002-0000

Fecha: 2010-02-08 16:12:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Ref.: Expediente N° 09-135.750

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "ANTAGONISTAS CICLICOS
DE PEPTIDO CXCR4"

Solicitante: ELI-LILLY AND COMPANY

Nuestra Ref.: P2009/000180

RESPUESTA AL OFICIO No. 398 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 10, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2010
(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:

1. En respuesta a la única observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial un (1) documento de cesión debidamente legalizado, según los artículos 259 y 260 del CPC, en los que consta la cesión de tres (03) 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. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Documento de Cesión

468

09/11/80
Eli

Traducción oficial de un documento cuyo original está en inglés

Registro No. PI7256

CESIÓN

Dado que

Wayne David Kohn, 7905 Beechwood Farms Drive, Avon, Indiana 46123; ciudadano de Canadá, Sheng-Bin Peng, 5400 Alvamar Place, Carmel, Indiana 46033; ciudadano de Estados Unidos y Liang Zeng, Yan 12420 Springbrooke Run, Carmel, Indiana 46033; ciudadano de Canadá,

son inventores o co-inventores (con las personas antes mencionadas) de una invención que es el tema de una solicitud de patente ("Solicitud") que lleva por título "Antagonistas de Peptide Cíclico CXCR4" que contiene 60 páginas sin hojas adicionales o dibujos y la cual:

fue radicada

en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos

el 30 de mayo de 2007 y se le otorgó el número serial 60/940,802; y

Dado que ELI LILLY AND COMPANY, una compañía de Indiana que tiene su sede comercial principal en Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 desea adquirir la totalidad del interés en todos los inventos que se desvelan en dicha Solicitud;

Entonces, por lo tanto en consideración de mi empleo los acuerdos relacionados con el u otra buena y valiosa consideración, de lo cual estoy acusando recibo, por el presente cedo a ELI LILLY AND COMPANY, sus sucesores y

Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 - 1993 Minjusticia

cesionarios (colectivamente "Lilly") la totalidad de mi derecho título e interés sobre la Solicitud, incluyendo todos los derechos de prioridad para los demás países que surjan de allí, todos los inventos revelados allí y cualquier solicitud de patente presente o futura para dichos inventos que pueda radicarse en cualquier país, incluyendo pero no solamente, continuaciones, continuaciones parciales, divisiones, sustituciones, reexámenes, reexpediciones, solicitudes internacionales radicadas bajo el PCT, solicitudes provisionales de patente de los Estados Unidos, solicitudes provisionales de patente de los Estados Unidos subsiguientes que reclamen algo o la totalidad de este invento, certificados de adición, modelos de utilidad, patentes "petty", así como la demás propiedad intelectual relacionada con la Solicitud, inclusive pero no solamente, certificados de protección suplementaria y cualquier extensión de término de patente relacionada que se pueda otorgar para Cartas de Patente con respecto a la Solicitud; todo lo anterior para que sea poseído y disfrutado por Lilly para su propio uso y disfrute hasta el final del término o términos para los cuales dichas cartas de patente y derechos de propiedad intelectual relacionados puedan otorgarse, de forma tan completa y total como pudiera haber sido poseído y disfrutado por mí si esta Cesión y venta a Lilly no se hubiera realizado.

Por mí y por mis herederos, sucesores y representantes legales, convengo en que no se ha hecho ni se hará ninguna cesión, venta, acuerdo o gravamen ni se hará nada con lo que esta Cesión pueda entrar en conflicto.

Por mí y mis herederos, sucesores y representantes legales, convengo y acuerdo además con Lilly en que por solicitud yo y ellos, sin consideración

adicional que la ya pagada, pero a costa de Lilly: (i) ejecutaremos solicitudes originales, provisionales, sustitutos, de continuación, de división, de continuación parcial, reexaminadas o reexpedidas, correcciones de especificaciones o declaraciones o declaraciones juramentadas para dicha solicitud; (ii) comunicaremos a Lilly cualquier hecho conocido por nosotros relacionado con dicho invento o la historia del mismo; (iii) ejecutaremos declaraciones preliminares y testificaremos en cualquier caso de interferencia, proceso y declaración de descubrimiento de litigio, oposición, proceso de cancelación, concurso de prioridad, proceso de uso público, proceso de agencia administrativa, litigio y demás acciones judiciales y similares; (iv) ejecutaremos y entregaremos cualquier documento de solicitud, declaración juramentada, declaración, cesión u otros instrumentos; y (v) haremos las demás acciones que en opinión del Asesor Jurídico de Lilly puedan necesitarse o desearse para asegurar el otorgamiento de las Cartas de Patente y propiedad intelectual relacionada con Lilly o sus nominados en los Estados Unidos y en todos los demás países en donde Lilly pueda hacer patentar dichos inventos, o alguno de ellos, con especificaciones y reclamos de forma tal que sea aprobado por el Asesor Jurídico de Lilly e invertir y confirmar a Lilly o sus nominados en el título total y completo, legal y equitativo, para todas las dichas cartas de patente y propiedad intelectual relacionada.

He ejecutado esta cesión en la fecha indicada más adelante.

Fecha:

9/04/2007

9/04/2007

9/04/2007

Nombre:

(Firmado) Wayne David Kohn

(Firmado) Sheng-Bin Peng

(Firmado) Liang Zeng Yan

5

Registro No. PI7256

CESIÓN

Dado que

Wayne David Kohn, 7905 Beechwood Farms Drive, Avon, Indiana 46123; ciudadano de Canadá, Sheng-Bin Peng, 5400 Alvamar Place, Carmel, Indiana 46033; ciudadano de Estados Unidos y Liang Zeng, Yan 12420 Springbrooke Run, Carmel, Indiana 46033; ciudadano de Canadá,

son inventores o co-inventores (con las personas antes mencionadas) de una invención que es el tema de una solicitud de patente ("Solicitud") que lleva por título "Antagonistas de Peptide Cíclico CXCR4" que contiene 60 páginas sin hojas adicionales o dibujos y la cual:

fue radicada

en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos el 31 de mayo de 2007 y se le otorgó el número serial 60/940,996; y

Dado que ELI LILLY AND COMPANY, una compañía de Indiana que tiene su sede comercial principal en Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 desea adquirir la totalidad del interés en todos los inventos que se desvelan en dicha Solicitud;



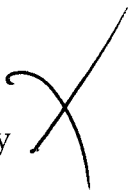
Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 - 1993 Minjusticia

472

Entonces, por lo tanto en consideración de mi empleo los acuerdos relacionados con el u otra buena y valiosa consideración, de lo cual estoy acusando recibo, por el presente cedo a ELI LILLY AND COMPANY, sus sucesores y cesionarios (colectivamente "Lilly") la totalidad de mi derecho título e interés sobre la Solicitud, incluyendo todos los derechos de prioridad para los demás países que surjan de allí, todos los inventos revelados allí y cualquier solicitud de patente presente o futura para dichos inventos que pueda radicarse en cualquier país, incluyendo pero no solamente, continuaciones, continuaciones parciales, divisiones, sustituciones, reexámenes, reexpediciones, solicitudes internacionales radicadas bajo el PCT, solicitudes provisionales de patente de los Estados Unidos, solicitudes provisionales de patente de los Estados Unidos subsiguientes que reclamen algo o la totalidad de este invento, certificados de adición, modelos de utilidad, patentes "petty", así como la demás propiedad intelectual relacionada con la Solicitud, inclusive pero no solamente, certificados de protección suplementaria y cualquier extensión de término de patente relacionada que se pueda otorgar para Cartas de Patente con respecto a la Solicitud; todo lo anterior para que sea poseído y disfrutado por Lilly para su propio uso y disfrute hasta el final del término o términos para los cuales dichas cartas de patente y derechos de propiedad intelectual relacionados puedan otorgarse, de forma tan completa y total como pudiera haber sido poseído y disfrutado por mí si esta Cesión y venta a Lilly no se hubiera realizado.

Por mí y por mis herederos, sucesores y representantes legales, convengo en que no se ha hecho ni se hará ninguna cesión, venta, acuerdo o gravamen ni se hará nada con lo que esta Cesión pueda entrar en conflicto.


Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 - 1993 Minjusticia

Por mí y mis herederos, sucesores y representantes legales, convengo y 
acuerdo además con Lilly en que por solicitud yo y ellos, sin consideración
adicional que la ya pagada, pero a costa de Lilly: (i) ejecutaremos solicitudes
originales, provisionales, sustitutos, de continuación, de división, de continuación
parcial, reexaminadas o reexpedidas, correcciones de especificaciones o
declaraciones o declaraciones juramentadas para dicha solicitud; (ii)
comunicaremos a Lilly cualquier hecho conocido por nosotros relacionado con
dicho invento o la historia del mismo; (iii) ejecutaremos declaraciones preliminares
y testificaremos en cualquier caso de interferencia, proceso y declaración de
descubrimiento de litigio, oposición, proceso de cancelación, concurso de
prioridad, proceso de uso público, proceso de agencia administrativa, litigio y
demás acciones judiciales y similares; (iv) ejecutaremos y entregaremos cualquier
documento de solicitud, declaración juramentada, declaración, cesión u otros
instrumentos; y (v) haremos las demás acciones que en opinión del Asesor Jurídico
de Lilly puedan necesitarse o desearse para asegurar el otorgamiento de las Cartas
de Patente y propiedad intelectual relacionada con Lilly o sus nominados en los
Estados Unidos y en todos los demás países en donde Lilly pueda hacer patentar
dichos inventos, o alguno de ellos, con especificaciones y reclamos de forma tal
que sea aprobado por el Asesor Jurídico de Lilly e invertir y confirmar a Lilly o sus
nominados en el título total y completo, legal y equitativo, para todas las dichas
cartas de patente y propiedad intelectual relacionada.

He ejecutado esta cesión en la fecha indicada más adelante.


Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 - 1993 Minjusticia 

Fecha:

9/04/2007

9/04/2007

9/04/2007

Nombre:

(Firmado) Wayne David Kohn

(Firmado) Sheng-Bin Peng

(Firmado) Liang Zeng Yan



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Estado de Indiana

Condado de Marion



Yo, Catherine Michel, Notario Público debidamente nombrado en el Condado de Marion, Estado de Indiana, Estados Unidos de América, certifico por el presente documento que el documento adjunto, identificado como una cesión entre los cedentes Wayne David Kohn, Sheng-Bin Peng y Liang Zeng Yan, y el cesionario, Eli Lilly and Company, son copias exactas de los documentos originales.

Firmado este 4 de noviembre de 2009.



(Firmado) Catherine Michel, Notario Público.

Mi nombramiento vence el 21 de octubre de 2016.

Residente en el Condado de Marion.

Sello: "Notario Público de Indiana"

Apostilla adjunta:



Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 - 1993 Minjusticia

h25

Oficina del Secretario de Estado
Estado de Indiana
Todd Rokita, Secretario de Estado

APOSTILLA:
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. El presente documento público ha sido firmado por: Catherine Michel
3. Actuando en calidad de Notario Público de y para el Condado de Johnson
4. Lleva el sello/estampilla de: Notario Público de y para el Estado de Indiana
Certificado
5. En: Indianápolis, Indiana
6. El: Dieciocho de noviembre de 2009
7. Por: Secretario del Estado de Indiana
8. Bajo el No.: A2009-14231
9. Sello / estampilla: Sello del Estado de Indiana – 1816
10. Firma: Todd Rokita, Secretario del Estado de Indiana

A partir de Mayo 1º de 2003 todas las Apostillas del Secretario de Estado de Indiana tendrán un sello impreso electrónicamente.

FIN DE LA TRADUCCIÓN

Certificación:

Certifico que la presente es una traducción auténtica y completa del inglés al español del documento adjunto, la cual he elaborado según mi leal saber y entender.

Documento: "Eli Lilly and Company – Cesión"

Fecha: 2 de diciembre de 2009.

Traductor: Jorge Enrique Sierra Reyes (Sello y firma digital debidamente registrados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia)

Licencia # 376 de 1993, expedida por el Ministerio de Justicia.

Dirección: Carrera 15 # 99-13 Of. 411, Bogotá, D.C.

Teléfonos: (571) 218 2308, (571) 623 2925.

E-mail: teserer1@yahoo.com

Traducción # 14-216

Traductor Oficial
JORGE E. SIERRA REYES
Licencia 376 - 1993 Minjusticia

09/180
di Lilly

10

SECRETARY OF STATE
STATE OF INDIANA



Todd Rokita
Secretary of State

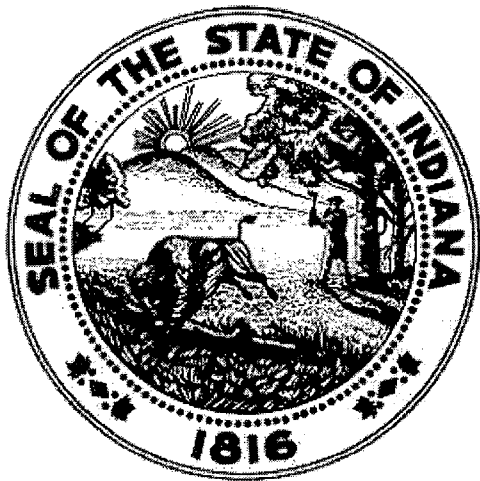
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
2. This public document has been signed by *Catherine Michel*
3. acting in the capacity of notary public in & for *Johnson* County
4. and bears the seal/stamp of notary public in & for the State of Indiana

CERTIFIED

5. at Indianapolis, Indiana
6. this the *Eighteenth* day of *November, 2009*
7. by Secretary of State of Indiana
8. No. A2009 - 14231
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



Todd Rokita

Todd Rokita
Indiana Secretary of State

Effective May 1, 2003 all apostilles from the Indiana Secretary of State will have an electronically printed seal.

hjt

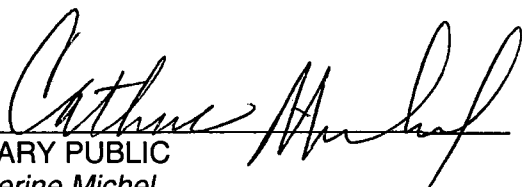
CERTIFICATE OF CONFORMITY

STATE OF INDIANA
COUNTY OF MARION

I, Catherine Michel, a Notary Public duly commissioned in the county of Johnson, State of Indiana, United States of America, do hereby certify that the attached document identified as an assignment between assignors Wayne David Kohn, Sheng-Ben Peng and Liang Zeng Yan and assignee, Eli Lilly and Company, are exact copies of the original documents.

Signed this 4 day of November 2009




NOTARY PUBLIC
Catherine Michel
My Commission Expires
October 21, 2016
Resident of Johnson County

(SEAL)

428

12

ASSIGNMENT

WHEREAS,

Wayne David KOHN, 7905 Beechwood Farms Drive, Avon, Indiana 46123;

Citizenship: Canada

Sheng-Bin PENG, 5400 Alvamar Place, Carmel, Indiana 46033;

Citizenship: USA

Liang Zeng YAN, 12420 Springbrooke Run, Carmel, Indiana 46033;

Citizenship: Canada

are inventors or co-inventors (with the persons listed above) of an invention that is the subject of a patent application ("Application") which is entitled Cyclic Peptide CXCR4 Antagonists, containing 60 pages and no sheets of drawings, and which:

☐ is being filed:

☒ was filed:

- ☒ in the United States Patent and Trademark Office
- ☐ in the United Kingdom Patent Office
- ☐ in the European Patent Office
- ☐ in the Spanish Patent Office as a European Application
- ☐ as an international application under the Patent Cooperation Treaty ("PCT"), with United States Patent and Trademark Office acting as Receiving Office

on May 30, 2007 and accorded serial number 60/940,802;

and

WHEREAS ELI LILLY AND COMPANY, an Indiana corporation having its principal place of business at Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, wishes to acquire the entire interest in all inventions disclosed in such Application;

NOW, THEREFORE, in consideration of my employment, any agreements related thereto, or other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, I hereby assign to Eli Lilly and Company, its successors and assigns (collectively "Lilly") my entire right, title and interest in, to and under the Application, including all priority rights for other countries arising therefrom, all inventions therein disclosed, and any and all present or future patent applications to such inventions that may be filed in any country, inclusive of, but not limited to, continuations, continuations-in-part, divisions, substitutions, reexaminations, reissues, international applications filed under the PCT, United States provisional patent applications, subsequent United States provisional patent applications claiming some or all of this invention, certificates of addition, utility models, petty patents, as well as all other intellectual property related to the Application, inclusive of, but not limited to, supplementary protection certificates; and any related patent term extensions which may be granted for Letters Patent with respect to the Application; all of the above to be held and enjoyed by Lilly for its own use and enjoyment to the full end of the term or terms for which such Letters Patent and related intellectual property rights may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by me had this Assignment and sale to Lilly not been made.

For myself and for my heirs, successors and legal representatives, I covenant that no

279

13

assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this Assignment.

For myself and for my heirs, successors and legal representatives, I further covenant and agree with Lilly that upon request I and they will, without further consideration than that now paid, but at the expense of Lilly: (i) execute original, provisional, substitute, continuation, divisional, continuation-in-part, reexamined, or reissued applications, amended specifications, or rightful declarations or oaths for such application; (ii) communicate to Lilly any facts known to me or them relating to such inventions or the history thereof; (iii) execute preliminary statements and testify in any interference proceedings, litigation discovery proceedings and depositions, oppositions, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, administrative agency proceedings, litigation and other court actions and the like; (iv) execute and deliver any application papers, affidavits, declarations, assignments, or other instruments; and (v) do all other acts which, in the opinion of counsel for Lilly, may be necessary or desirable to secure the grant of Letters Patent and related intellectual property to Lilly or its nominees, in the United States and in all other countries where Lilly may desire to have such inventions, or any of them, patented, with specifications and claims in such form as shall be approved by counsel for Lilly and to vest and confirm in Lilly or its nominees the full and complete legal and equitable title to all such Letters Patent and related intellectual property.

I have executed this assignment on the date indicated below.

9/04/2007

Date

9/4/2007

Date

9/4/2007

Date

Wayne David Kohn

Wayne David Kohn

S-B Peng

Sheng-Bin Peng

Liang Zeng Yan

Liang Zeng Yan

180

14

ASSIGNMENT

WHEREAS,

Wayne David KOHN, 7905 Beechwood Farms Drive, Avon, Indiana 46123;
Citizenship: Canada

Sheng-Bin PENG, 5400 Alvamar Place, Carmel, Indiana 46033;
Citizenship: USA

Liang Zeng YAN, 12420 Springbrooke Run, Carmel, Indiana 46033;
Citizenship: Canada

are inventors or co-inventors (with the persons listed above) of an invention that is the subject of a patent application ("Application") which is entitled Cyclic Peptide CXCR4 Antagonists, containing 60 pages and no sheets of drawings, and which:

☐ is being filed:
☒ was filed:

- ☒ in the United States Patent and Trademark Office
- ☐ in the United Kingdom Patent Office
- ☐ in the European Patent Office
- ☐ in the Spanish Patent Office as a European Application
- ☐ as an international application under the Patent Cooperation Treaty ("PCT"), with United States Patent and Trademark Office acting as Receiving Office

on May 31, 2007 and accorded serial number 60/940,996;

and

WHEREAS ELI LILLY AND COMPANY, an Indiana corporation having its principal place of business at Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, wishes to acquire the entire interest in all inventions disclosed in such Application;

NOW, THEREFORE, in consideration of my employment, any agreements related thereto, or other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, I hereby assign to Eli Lilly and Company, its successors and assigns (collectively "Lilly") my entire right, title and interest in, to and under the Application, including all priority rights for other countries arising therefrom, all inventions therein disclosed, and any and all present or future patent applications to such inventions that may be filed in any country, inclusive of, but not limited to, continuations, continuations-in-part, divisions, substitutions, reexaminations, reissues, international applications filed under the PCT, United States provisional patent applications, subsequent United States provisional patent applications claiming some or all of this invention, certificates of addition, utility models, petty patents, as well as all other intellectual property related to the Application, inclusive of, but not limited to, supplementary protection certificates; and any related patent term extensions which may be granted for Letters Patent with respect to the Application; all of the above to be held and enjoyed by Lilly for its own use and enjoyment to the full end of the term or terms for which such Letters Patent and related intellectual property rights may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by me had this Assignment and sale to Lilly not been made.

For myself and for my heirs, successors and legal representatives, I covenant that no

h27

5

assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this Assignment.

For myself and for my heirs, successors and legal representatives, I further covenant and agree with Lilly that upon request I and they will, without further consideration than that now paid, but at the expense of Lilly: (i) execute original, provisional, substitute, continuation, divisional, continuation-in-part, reexamined, or reissued applications, amended specifications, or rightful declarations or oaths for such application; (ii) communicate to Lilly any facts known to me or them relating to such inventions or the history thereof; (iii) execute preliminary statements and testify in any interference proceedings, litigation discovery proceedings and depositions, oppositions, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, administrative agency proceedings, litigation and other court actions and the like; (iv) execute and deliver any application papers, affidavits, declarations, assignments, or other instruments; and (v) do all other acts which, in the opinion of counsel for Lilly, may be necessary or desirable to secure the grant of Letters Patent and related intellectual property to Lilly or its nominees, in the United States and in all other countries where Lilly may desire to have such inventions, or any of them, patented, with specifications and claims in such form as shall be approved by counsel for Lilly and to vest and confirm in Lilly or its nominees the full and complete legal and equitable title to all such Letters Patent and related intellectual property.

I have executed this assignment on the date indicated below.

9/04/2007
Date

Wayne David Kohn
Wayne David Kohn

9/4/2007
Date

S.B. Peng
Sheng-Bin Peng

9/4/2007
Date

Liang Zeng Yan
Liang Zeng Yan

182



2020
Bogotá D.C.,

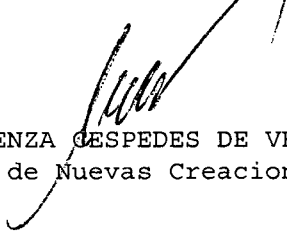
Doctor(a)
OLARTE GARCIA CARLOS REYNALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
ELI LILLY COMPANY

REFERENCIA	Radicación No.	9 135750
	Solicitud internacional	PCT/US2008/064177
	Fecha inicio fase nacional	30/12/2009
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	11399
	Folios	1

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 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

28 OCT. 2010


ALIX CARMENZA GESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

jfernand