

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-052816-00003-0000

Fecha: 2010-10-04 15:05:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 8

P-2542

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 10.052.816
Solicitud de Patente a nombre de
NOVARTIS AG.

Yo, DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D´ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad NOVARTIS AG, solicitante de la patente de la referencia, atentamente me permito presentar y manifestar lo siguiente:

1. Mediante oficio No. 07126 notificado por fijación en lista el día 4 de junio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio me requirió para que allegara el documento de cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o su causante.

2. El 13 de julio de 2010 presenté ante ese Despacho un memorial en el cual allegué el documento de cesión solicitado, memorial que me permito anexar.

3. Al respecto me permito manifestar que dentro de los documentos presentados se encuentra, entre otros, el documento de cesión por medio del cual el inventor Mario Contorni cedió sus derechos a favor de NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTIC SRL. Sin embargo, la cesión de los derechos de NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTIC SRL a NOVARTIS AG no fue presentada junto con los demás documentos.

Es por lo anterior, que junto con el presente memorial me permito presentar el documento de cesión donde la sociedad NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTIC SRL cede sus derechos a favor de NOVARTIS AG., quien es la sociedad solicitante de la patente de la referencia. Así mismo, me permito manifestar lo siguiente:

Como primera medida quisiera solicitar que este documento de cesión sea tenido en cuenta al analizar la documentación requerida por medio del oficio No. 07123 notificado por fijación en lista el día 4 de junio de 2010.

La anterior solicitud se basa en el hecho de que la cesión que hoy me permito presentar nació a la vida jurídica el día 22 de julio de 2010, es decir, que en el momento en que se venció el término de dos meses al que

131

tenía derecho para presentar la documentación por ese despacho solicitada, ya existía la cesión.

Lo anterior implica que a la fecha límite para dar respuesta al oficio mencionado, es decir, a 4 de agosto de 2010, el documento de cesión ya existía, por lo que se puede concluir que el 21 de julio de 2010, fecha en la cual fue suscrito el documento de cesión, NOVARTIS AG., sociedad solicitante, ya tenía el derecho para solicitar la patente de la referencia. Igualmente, es claro que la voluntad por parte de la sociedad NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTIC SRL era ceder sus derechos de la patente de la referencia a NOVARTIS AG, y efectivamente esa voluntad se materializó el 21 de julio de 2010, es decir, antes del vencimiento del término para responder el oficio No. 07126. Es por esto que considero y solicito que este documento donde NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTIC SRL cede sus derecho a NOVARTIS AG, sea tenido en cuenta.

Ahora bien, me permito traer a colación un caso similar al presente para que sea tenido en cuenta al momento de analizar este memorial y de esta forma se de pleno cumplimiento al obligatorio requerimiento de la IMPARCIALIDAD ADMINISTRATIVA:

Dentro del expediente 06.034.897 ese Despacho se pronunció en un caso similar al presente estableciendo que "examinados conjuntamente los documentos que conforman la solicitud y reposan en el expediente y en aras de dar aplicación a los principios que orientan las actuaciones administrativas, se encontró que el documento de cesión fue suscrito en enero de 2004, es decir, antes de la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al mismo e incluso con anterioridad al requerimiento realizado por esa Entidad. Es decir, a la fecha límite para dar respuesta al mencionado requerimiento el documento de cesión ya existía, entendiéndose que en enero de 2004, la solicitante ya poseía el derecho para pretender la patente de invención a que se refiere el presente trámite. Ahora, si bien se advierte alguna inconsistencia entre los contenidos de los folios 194 y 195, en los cuales aparece el nombre de Anna Catania, es posible, dando aplicación al principio de la buena fé, admitir que la voluntad de ceder de la inventora Anna Catania se había materializado desde enero de 2004. De manera que al momento de dar respuesta al requerimiento, dentro del período de prórroga, ya se había suscrito el documento de cesión del inventor al solicitante del derecho a al patente, posteriormente anexado en debida forma."

Continúa ese Despacho afirmando que "Teniendo en cuenta lo anterior, esa Entidad considera que se han cumplido los requisitos formales que habilitan la continuación del trámite. En consecuencia, se halla merito para revocar la decisión contenida en la Resolución 14796 de 25 de mayo de 2007."

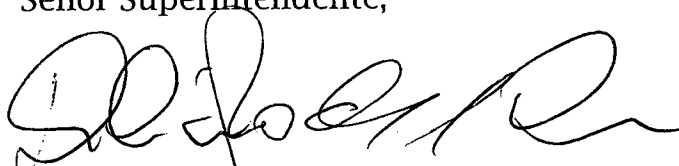
Así entonces, el hecho de que ese Despacho tenga en consideración lo anteriormente manifestado y por tanto aplique un mismo criterio a casos idénticos o similares, implica que se le de cumplimiento al principio de IMPARCIALIDAD ADMINISTRATIVA, mencionado anteriormente, de que tratan los artículos 209 de la Constitución Política; 2 de la ley 58 de 1982 y 3 (inciso 6) del Código Contencioso Administrativo. A este respecto ha dicho la Corte Constitucional lo siguiente, que, aunque referido a las decisiones judiciales, es naturalmente aplicable a las decisiones administrativas:

132

“Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica – pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles – sino también de respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Por eso, algunos sectores de la doctrina consideran que el respeto a precedente es al derecho lo que el principio de universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres análogos y que efectivamente lo hace (ver, entre otros, Luis Prieto Sanchis, <Notas sobre la Interpretación Constitucional> en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, No. 9, Madrid, mayo/agosto de 1991)”¹ (el subrayado es nuestro).

Con base en todas las anteriores consideraciones, atentamente solicito a ese Despacho que a la luz de las normas citadas y de los principios jurídicos que nos indican que en un Estado de Derecho se debe velar por la efectividad de los derechos de los particulares, tenga en cuenta el documento de cesión presentado junto con este memorial al momento de analizar la documentación requerida por medio del oficio No. 07123 notificado por fijación en lista el 4 de junio de 2010.

Señor Superintendente,


DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

¹ Notas sobre la Interpretación Constitucional en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, No. 9, Madrid, mayo/agosto de 1991

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-052816-00002-0000

Fecha: 2010-07-13 15:04:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 17

P-2542

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Ref.: Expediente No. 10.052.816
Solicitud de Patente a nombre de
NOVARTIS AG

Yo, DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS AG** domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 07126 notificado por fijación en lista el día 4 de junio de 2010, me permito presentar el documento (1) en que consta la cesión del derecho a la patente otorgada por los inventores a favor de mi mandante.

Sobre el particular, es importante resaltar que de conformidad con las normas legales vigentes, artículo 1 de la Resolución 210 de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y artículo 2 de la Convención de la Haya, el documento en inglés que se pretenda aportar como parte de los trámites de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio no requieren traducción. Por otro lado, la legalización consular y/o diplomática de los documentos expedidos en el extranjero no es necesaria. Por lo tanto, el documento de cesión anexo a este memorial es válidamente presentado en idioma inglés y con la correspondiente apostilla.

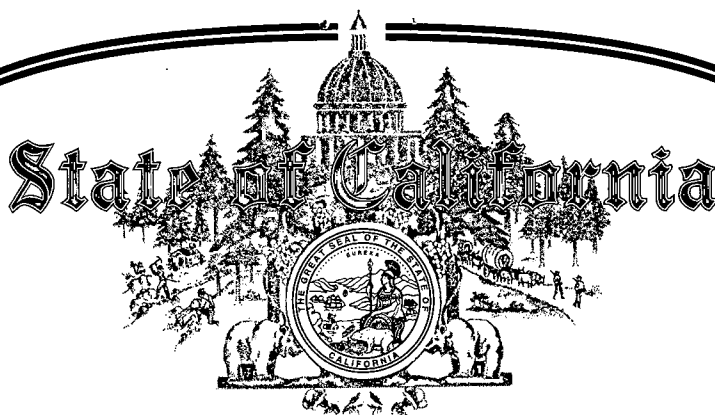
Espero con esto haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por ese despacho y de conformidad con lo indicado en los artículos 3º., inciso 3, 35 inciso 2 y 59 inciso 2 del CCA, al analizar este memorial, atentamente ruego se traten todas las cuestiones planteadas con motivo del mismo.

Señor Superintendente,

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

134

12542



SECRETARY OF STATE

Requested for use in Colombia.

Not for use within the United States of America.

The purpose of the Apostille is to certify the authenticity of the signature of the official signing the document, the capacity in which the official signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
This public document
2. *has been signed by Elissa M. Nash*
3. *acting in the capacity of Notary Public, State of California*
4. *bears the seal/stamp of Elissa M. Nash, Notary Public, State of California*

CERTIFIED

5. *At Sacramento, California*
6. *the 16th day of August 2010*
7. *by Deputy Secretary of State, State of California*
8. *No. 856120*
9. *Seal/Stamp:*



10. Signature

Jana Bowen
Secretary of State

BY *[Signature]*



PAT052365-CO-PCT
Colombia

Application No. 10.052.816
Corresponding to PCT/IB2008/003283

CERTIFICATION

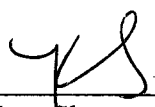
I hereby certify, to the best of my knowledge and belief, that the attached is a true and correct copy of the Assignment for International Application No. PCT/IB2008/003283.

This Assignment was recorded in the United States Patent and Trademark Office in the counterpart U.S. Application, which is the U.S. National Phase of PCT/IB2008/003283, on August 2, 2010, at Reel/Frame 024773/ 0272.

Respectfully submitted,

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.

Date: 8/10/10

By: 

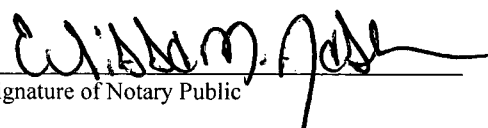
Kara Shure
Patent Assistant

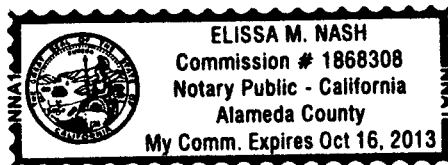
State of California)
County of Alameda)

On 8/10/10 before me, Elissa M. Nash, personally appeared Kara Shure, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I Certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.


Signature of Notary Public



Place Notary Seal Above



ASSIGNMENT OF PATENT APPLICATION

Whereas Novartis Vaccines & Diagnostics SRL, a corporation of the country of the Italy, having a place of business at Via Fiorentina 1, I-53100 Siena, ITALY, ("ASSIGNOR") and Novartis AG, a corporation of Switzerland having a place of business at Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, ("ASSIGNEE") have agreed that ASSIGNEE shall acquire from ASSIGNOR the following patents and/or patent applications ("PATENT PROPERTIES"):

<u>Patent No.</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filing Date</u>	<u>Issue Date</u>
	60/999590	October 19, 2007	
	PCT/IB2008/003283	October 17, 2008	
	12/734185	October 17, 2008	

Therefore, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR, the owner of the entire right, title, and interest in the PATENT PROPERTIES, hereby sells, assigns, transfers and conveys to ASSIGNEE, its designees, successors, assigns and legal representatives, the entire right, title and interest in the PATENT PROPERTIES and all divisions, continuations, reissues and reexaminations thereof, the inventions therein, and all rights to claim priority from the PATENT PROPERTIES and all applications for patent that may be filed for the inventions in any foreign country and all patents that may be granted on the inventions in any foreign country, and all extensions, renewals, and reissues thereof; each and every of the foregoing rights, titles and interests herein assigned shall be held and enjoyed by ASSIGNEE, its successors, assigns and legal representatives, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by ASSIGNOR had this Assignment not been made.

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has caused this Assignment to be duly executed in its name and behalf by affixing its hand and seal thereto by its designated officer, director, or agent, whose name and title appear below.

Atty. Docket No. PAT052365-US-PCT

Executed at Siena, Italy this 22 day of July, 2010.

Novartis Vaccines & Diagnostics SRL



Signature

Name: Leonardo Rasile

Title: Authorized Signatory

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
RODRIGUEZ D` ALEMAN DILIA MARIA
Apoderado(a) y/o Representante de
NOVARTIS AG

REFERENCIA	Radicación No.	10 52816
	Solicitud internacional	PCT/IB2008/003283
	Fecha inicio fase nacional	09/05/2010
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	12232
	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,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

02 MAR. 2011

jfernand