

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-030452-00003-0000

Fecha: 2011-06-23 17:14:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eva: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N°. 11-030.452

Solicitud de Patente de Invención titulada: "PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DEL METIL-ÈSTER DEL ÀCIDO 4-OXO-OCTAHIDRO-INDOL-1-CARBOCÌCLICO Y DERIVADOS DEL MISMO"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref: P2011/000026

RESPUESTA AL OFICIO N° 7040 NOTIFICADO

POR FIJACION EN LISTA No. 162, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011,

(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 legalizados, según los artículos 259 y 260 del CPC, en el que consta la cesión de seis (6) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26-k de la Decisión 486.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE

CC. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Adjunto: Documento de cesión

Este documento público es una traducción al español de un documento en idioma inglés
presentado ante mí.

ROBERTO M. OLARTE GARCÍA
Traductor e Intérprete Oficial
Ministerio de Justicia
Licencia 0041/1996

ROBERTO M. OLARTE GARCÍA
Traductor e Intérprete Oficial
Resolución No. 0041
Minijusticia 1996

11/26

Apostilla

(Convención de la Haya, del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por
Maureen C. McGee
3. actuando en calidad de
Notario Público de New Jersey
4. lleva el sello del suscrito
Maureen C. McGee, Notario

CERTIFICA

5. en Trenton, New Jersey
6. el 10 de febrero de 2011
7. por el Andrew P. Sidamon-Eristoff
Tesorero de Estado
8. No. A416389
9. Sello: (Estado de New Jersey)
10. Firma: (ilegible)

No. Certificado: 119487334

Verifique este certificado en

https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2011 JUN 23 A 7:59
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
077335
Roberto Olarte
CUIA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

2
41

Caso Patente PAT052778

Certifico por medio de la presente que el documento adjunto es una fotocopia fiel y auténtica del documento de cesión original de lo(s) inventor(es) a NOVARTIS AG para una solicitud de patente titulada:

PREPARACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

La mencionada cesión ha sido firmada por los siguientes inventores, así:

Ernst Kuesters	11 de septiembre de 2009
Murat Acemoglu	15 de septiembre de 2009
Philipp Lustenberger	15 de septiembre de 2009
Gottfried Sedelmeier	11 de septiembre de 2009
Beat Schmitz	22 de septiembre de 2009
Gerhard Penn	18 de septiembre de 2009

Fecha: 19 de enero de 2011

Firma Ilegible
Linda Adams

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey
Condado de Morris

El 19 de enero de 2011, compareció Linda Adams ante mi, conocido de manera personal y de mi conocimiento ser la persona que suscribió la anterior cesión y reconoció haber suscrito la misma bajo su voluntad para el fin expuesto en la misma.

(sello)

Firma: (ilegible)
Notario Público

Sello: MAUREEN C. McGEE
Notario Público – Estado de New Jersey
Mi comisión vence el 23 de enero de 2015


ROBERTO M. OLARTE
Traductor o Intérprete Oficial
Resolución No. 0041
Minijusticia 1999

Caso Patente PAT052778-WO-PCT

ROBERTO M. OLARTE VARGAS
Traductor e Interpreté Oficial
Resolución No. 0041
Ministerio de Justicia 1998

CESIÓN

A título oneroso, cuyo recibo y suficiencia se acusan por medio del presente, nosotros

(1) Ernst Kuesters, (2) Murat Acemoglu, (3) Philipp Lustenberger, (4) Gottfried Sedelmeier, (5) Beat Schmitz y (6) Gerhard Penn, domiciliados respectivamente en

(1) Gallenweiler Weg 1
79427 Eschbach
Alemania

(2) Grellingerstrasse 53
4052 Basilea
Suiza

(3) Novartis Pharma AG
Postfach
4002 Basilea
Suiza

(4) Erlenweg 11
79227 Schallstadt
Alemania

(5) Maiengasse 27
4123 Allschwil
Suiza

(6) Im Lohgraben 28
4104 Oberwil
Suiza

por la presente vendemos, cedemos y transferimos a Novartis AG, una compañía organizada bajo las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en Lichtstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza (de aquí en adelante referido como el "CESIONARIO"), y sus sucesores, cesionarios y representantes legales, todo nuestro derecho, título e interés para todos los países del mundo (1) todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente con el siguiente título

PREPARACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

y presentada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el ____ de 20__ y asignado número de solicitud _____ y/o presentado en la RO/EP el 10 de agosto de 2009.

8
12

y asignado el Número de Solicitud de Patente Internacional PCT/EP2009/060351, (2) la(s) solicitud(es) de patente identificadas en (1), (3) todas las fases nacionales de cualquier solicitud de patente internacional identificada en (1), (4) toda otra solicitud de patente en todo país y región que reivindique prioridad sobre la solicitud de patente provisional o no-provisional presentada ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el 12 de agosto de 2008 y asignado el número de Solicitud 61/088,156, (5) para todas las solicitudes de patente, todo derecho de prioridad con base en la solicitud de patente de los Estados Unidos identificada en (4) en todo país y región bajo la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención Inter-Americana con relación a Inventos, Patentes, Diseños y Modelos Industriales y cualquier otro acuerdo internacional en el cual los Estados Unidos es actualmente un signatario o lo será de aquí en adelante y, sí la solicitud de patente estadounidense identificada en (4) es una solicitud de patente provisional, bajo el 35 USC 119(e) (incluyendo el derecho de presentar solicitudes de patente de dichos inventos y descubrimientos en nombre del CESIONARIO, sus designados o en nombre de cualquier o todos nuestros nombres, a su elección y de acuerdo con la legislación vigente en todos los países y regiones), (6) toda continuación o división de cualquier solicitud de patente estadounidense o internacional designando la solicitud de patente estadounidense en (1), cualquier fase nacional de cualquier solicitud internacional identificada en (1) y cualquier solicitud de patente dentro del alcance de (4) (incluyendo continuaciones y divisiones adicionales tales como, pero no limitándose a, continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisiones), ((2)-(4) y (6) de aquí en adelante referida de manera colectiva como "solicitudes de patente"), (7) toda patente otorgada sobre cualquiera de dichas solicitudes de patente, (8) todo registro y confirmación de, y certificados de importación con base en, una o más de dichas patentes y (9) todo re-otorgamiento, renovaciones y extensiones de dichas patentes, certificados de re-examinación otorgados para dichas patentes y certificados de protección suplementaria con base en dichas patentes y solicitudes para tales re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-examinación y certificados de protección suplementaria, las mismas a ser habidas y gozadas por dicho CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, incluyendo la totalidad del propósito de los términos para lo cual toda patente es otorgada, de manera tan completa como hubiese sido tenida y gozada por nosotros si esta venta, cesión o transferencia no se hubiese hecho.

* por medio de la presente autorizamos al CESIONARIO y sus representantes insertar en este instrumento el número de solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud de patente al ser notificada de la misma.

Y por medio de la presente convenimos y acordamos que, en cualquier momento, (i) al solicitarse y a expensas del CESIONARIO, o sus sucesores, cesionario o representantes legales celebraremos y entregaremos todo documento que fuera necesario o deseable para perfeccionar el título de las anteriores invenciones y descubrimientos, solicitudes de patente, patentes, registros, confirmaciones, certificados de importación, re-otorgamientos, renovaciones, extensiones, certificados de re-examinación, y certificados de protección suplementaria dentro del alcance de (8) y (9) a nombre del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales, incluyendo la celebración y obtención de todo documento adicional que evidencie esta venta, cesión y transferencia según sea necesario o deseable para así registrar la misma ante la oficina de patentes u otro despacho de

ROBERTO M. OLIVERA
Traductor e intérprete oficial
Resolución No. 0001
Ministerio de Justicia 1996

propiedad intelectual, agencia o similar de cualquier país o región, (ii) que nosotros, en cualquier momento, al solicitarse y a expensas del CESIONARIO, celebraremos cualquier solicitud de patente adicional según el alcance de (3), (4) y (6), y toda solicitud dentro del alcance de (8) y (9) y (iii) y que daremos todo juramento y declaración y realizaremos todo acto legal para obtener las mismas o para ayudar en las mismas, sin compensación adicional, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios u otros representantes legales.

Esta Cesión entra en vigencia desde la fecha de prioridad más temprana según se estipuló anteriormente.

Firmado el día 11 de septiembre de 2009.

(firma ilegible) L.S.
Ernst Kuesters

Firmado el día 15 de septiembre de 2009.

(firma ilegible) L.S.
Murat Acemoglu

Firmado el día 15 de septiembre de 2009.

(firma ilegible) L.S.
Philipp Lustenberger

Firmado el día 11 de septiembre de 2009.

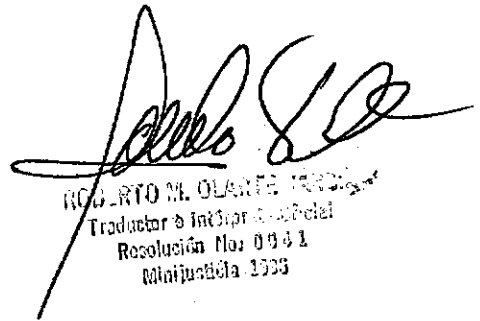
(firma ilegible) L.S.
Gottfried Sedelmeier

Firmado el día 22 de septiembre de 2009.

(firma ilegible) L.S.
Beat Schmitz

Firmado el día 18 de septiembre de 2009.

(firma ilegible) L.S.
Gerhard Penn


ROBERTO M. OLARTE
Traductor e Intérprete
Resolución No. 0941
Minijusticia 2008

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

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

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 10TH DAY OF FEBRUARY 2011
7. BY: Andrew P Sidamon-Eristoff
State Treasurer
8. NO: A416389
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



[Handwritten signature]

Certificate Number: 119487334

Verify this certificate at
http://www1.state.nj.us/TYIR_StandingCert/TSP/Verify_Cert.jsp

CO 46
Case PAT052778

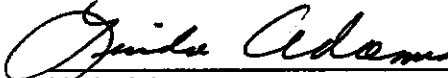
I hereby certify that the attached is a true copy of the original Assignment(s) from the inventor(s) to NOVARTIS AG of a patent application entitled:

PREPARATION OF ORGANIC COMPOUNDS

said Assignment having been executed by the inventors as follows:

Ernst Kuesters	11 September 2009
Murat Acemoglu	15 September 2009
Philipp Lustenberger	15 September 2009
Gottfried Sedelmeier	11 September 2009
Beat Schmitz	22 September 2009
Gerhard Penn	18 September 2009

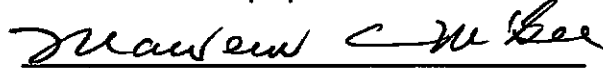
Date: January 19, 2011


Linda Adams

ACKNOWLEDGEMENT

State of New Jersey)
) s.s.:
County of Morris)

On this 19th day of January, 2011, personally appeared before me Linda Adams 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.


Notary Public

(Seal)

MAUREEN C. MCGEE
NOTARY PUBLIC
STATE OF NEW JERSEY
My Commission Expires Jan. 23, 2015

(joint)

Patent Case PAT052778-WO-PCT

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, we

(1) Ernst Kuesters, (2) Murat Acemoglu, (3) Philipp Lustenberger, (4) Gottfried Sedelmeier, (5) Beat Schmitz and (6) Gerhard Penn, respectively residing at

(1) Gallenweiler Weg 1

79427 Eschbach

DE

(2) Grellingerstrasse 53

4052 Basel

CH

(3) Novartis Pharma AG

Postfach

4002 Basel

CH

(4) Erlenweg 11

79227 Schallstadt

DE

(5) Maiengasse 27

4123 Allschwil

CH

(6) im Lohgraben 28

4104 Oberwil

CH

(do hereby sell, assign and transfer to Novartis AG, a company organized under the laws of the Swiss Confederation, of Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, (hereinafter referred to as the "ASSIGNEE") and its successors, assigns and legal representatives, all of my right, title and interest for all countries of the world in and to (1) all of my inventions and discoveries described in the patent application(s) titled

PREPARATION OF ORGANIC COMPOUNDS

and filed in the United States Patent and Trademark Office on _____, 20__ and accorded Application Number _____* and/or filed in the RO/EP on 10 August 2009 and accorded International Patent Application Number PCT/EP2009/060351 (2) the patent application(s) identified in (1), (3) all national stages of any international patent application identified in (1), (4) all other patent applications in all countries and regions claiming the priority of the provisional or non-provisional patent application filed in the United States Patent and Trademark Office on 12 August 2008 and accorded Application Number 61/088,156, (5) for all patent applications, all rights of priority based upon the United States patent application identified in (4) in all countries and regions under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Inter-American Convention relating to Inventions, Patents, Designs, and Industrial Models and all other international agreements to which the United States now is or hereafter becomes a signatory and, if the United States patent application identified in (4) is a provisional patent application, under 35 USC 119(e) (including the right to file patent applications on said inventions and discoveries in the names of ASSIGNEE or their designees or in our names, at their election and in accordance with applicable law in all countries and regions), (6) all continuations and divisions of any United States patent application or international patent application designating the United States identified in (1), any national stages of any

international application identified in (1) and any patent applications within the scope of (4) (including further continuations and divisions such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisions), ((2)-(4) and (6) hereinafter referred to collectively as "patent applications"), (7) all patents that are granted on any of said patent applications, (8) all registrations and confirmations of, and importation certificates based upon, one or more of said patents and applications for such registrations, confirmations and importation certificates and (9) all reissues, renewals and extensions of said patents, registrations, confirmations and importation certificates, reexamination certificates issued for said patents and supplementary protection certificates based upon said patents and applications for such reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates, the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEE** and their successors, assigns and legal representatives to the full ends of the terms for which said patents, registrations, confirmations, importation certificates, reexamination certificates, supplementary protection certificates, reissues, renewals and extensions may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this sale, assignment and transfer had not been made.

*We hereby authorize **ASSIGNEE** and their representatives to insert in this Assignment the filing date(s) and Application Number(s) of said patent application(s) when notified thereof.

And we hereby covenant and agree that we will, at any time, (i) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, patent applications, patents, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates, supplementary protection certificates and applications within the scope of (8) and (9) in **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, (ii) upon the request, but at the expense, of **ASSIGNEE** or their successors, assigns or legal representatives execute all additional patent applications within the scope of (3), (4) and (6) and all applications within the scope of (8) or (9) and (iii) 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** or their successors, assigns or legal representatives.

This Assignment is effective as from the earliest priority date as stated above.

Executed this 11 day of September, 2003

Ernst Kuesters L.S.
Ernst Kuesters

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me _____ to me known and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her) own free will for the purpose set forth.

Executed this 15 day of September, 2009

Murat Acemoglu L.S.
Murat Acemoglu

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20__, personally appeared before me
_____ to me known and known by me to be the same person described
in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

Executed this 15 day of September, 2009

Philipp Lustenberger L.S.
Philipp Lustenberger

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20__, personally appeared before me
_____ to me known and known by me to be the same person described
in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

Executed this 11 day of September, 2009

Gottfried Sedelmeier L.S.
Gottfried Sedelmeier

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me
_____ to me known and known by me to be the same person described
in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

Executed this 22 day of September, 2009

Beat Schmitz L.S.
Beat Schmitz

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me
_____ to me known and known by me to be the same person described
in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

1B
5

Executed this 18 day of September, 2009

Gerhard Penn Gerhard Penn L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)
) s.s.:
County of _____)

On this _____ day of _____, 20__, personally appeared before me
_____ to me known and known by me to be the same person described
in and who executed the foregoing Assignment and acknowledged that (s)he executed the same of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

A₃

ATTESTATION

I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Conradin Cramer, hereby certify that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Mr. Ernst Kuesters**, German citizen, residing in Eschbach, Germany, of **Mr. Murat Acemoglu**, citizen of Basel, Switzerland, residing in Basel, Switzerland, of **Mr. Philipp Lustenberger**, citizen of Kriens, Switzerland, residing in Basel, Switzerland, of **Mr. Gottfried Sedelmeier**, German citizen, residing in Schallstadt, Germany, of **Mr. Beat Schmitz**, citizen of Fraubrunnen, Switzerland, residing in Allschwil, Switzerland, and of **Mr. Gerhard Penn**, Austrian citizen, residing in Oberwil/BL, Switzerland.

The authenticity of the signature was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 22nd (twenty-second) day of April 2010 (two thousand and ten)

Cramer, Notar

Leg.Prot.Nr. 460 /2010