



No. 12-056870- -00003-0000

Fecha: 2012-06-19 16:24:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 16

Carlos R. Olarte
Juan G. Mourc

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Gina Arias
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andres Alvarado
Margarita Solorza
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón

Medellín
María Clara Múnera

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N° 12-056.870

**Solicitud de Patente de Invención titulada: "TERAPIA DE COMBINACIÓN
USANDO UN AGONISTA DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO BETA 3 Y UN
AGENTE ANTIMUSCARÍNICO"**

Solicitante: MERCK SHARP & DOHME CORP.

Nuestra Ref.: P2012/000035

RESPUESTA AL OFICIO N° 6347 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 191, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2012,
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., 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 el que consta la cesión de cinco (5) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción. Atendiendo las formalidades exigidas en el Decreto Ley No. 21447 del 11 de abril de 2012.

Atentamente,

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

Adjunto: Documento de cesión

APOSTILLA
(Convención de la Haya, Octubre 5, 1961)

1. PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR:
BARBARA ANN COZZI
3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE:
NOTARIO PUBLICO DE NEW JERSEY
4. LLEVA EL SELLO/TIMBRE DE:
BARBARA ANN COZZI, NOTARIO

CERTIFICA

5. EN TRENTON, NUEVA JERSEY
6. EL DIA 17 DE ABRIL DE 2012
7. POR: Andrew P Sidamon-Eristoff
Tesorero de Estado
8. No. **A454641**
9. SELLO/TIMBRE: EL GRAN SELLO DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY
10. FIRMADO (ILEGIBLE)

Número de certificado: 124593792

Verifique este certificado en:

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

COLOMBIA

ESTADO DE NUEVA JERSEY)
CONDADO DE UNION)

Yo, **CYNTHIA A. FRANCISCO**, por medio de la presente juro que las fotocopias adjuntas de: Cesiones y Acuerdos Mundiales, Caso No. MRL-BRE-00020, titulado **“TERAPIA DE COMBINACIÓN USANDO UN AGONISTA DEL RECEPTOR BETA 3 ADRENÉRGICO Y UN AGENTE ANTIMUSCARÍNICO”**, son copias auténticas, fieles y completas de los documentos originales de los cuales yo tengo responsabilidad de custodia.

Firma (ilegible)
CYNTHIA A. FRANCISCO
DIRECTOR, GESTIÓN DE ACTIVOS

Suscrito y juramentado ante mí el día 9 de abril de 2012.

(firma) BARBARA ANN COZZI
NOTARIO PÚBLICO

BARBARA ANN COZZI
Notario Público para el Estado de Nueva Jersey
Mi comisión vence el 30 de Noviembre de 2013

Caso Extranjero No.: MRL-BRE-00020

Cesión Mundial

CASO DE PATENTE: MRL-BRE-00020

CESIÓN MUNDIAL

CONSIDERANDO, que nosotros,

- (1) **Scott D. Edmondson**, con domicilio en Clark, NJ
- (2) **Mary Struthers SinhaRoy**, con domicilio en Edison, NJ
- (3) **Hiroshi Nagabukuro**, con domicilio en Natick, MA
- (4) **William S. Denney**, con domicilio en Somerville, MA,
- (5) **Tara L. Frenki**, con domicilio en Blue Bell, PA

(de aquí en adelante los CEDENTES), somos los inventores del invento descrito en la solicitud de patente con número de Docket indicado anteriormente y con el siguiente título:

TERAPIA DE COMBINACIÓN USANDO UN AGONISTA DEL RECEPTOR BETA 3 ADRENÉRGICO Y UN AGENTE ANTIMUSCARÍNICO

y en las siguientes solicitudes:

Solicitud provisional estadounidense No. 61/249,386 presentada el 7 de octubre de 2009;

CONSIDERANDO QUE NOSOTROS acordamos que los derechos y propiedad por la presente cedidos están libres de cualquier gravamen y que tenemos el pleno derecho de ceder dichos derechos tal cual se expone en la presente.

CONSIDERANDO, que Merck Sharp & Dohme, Corp., una sociedad organizada bajo las leyes del estado de New Jersey, (Estados Unidos de América), con domicilio en 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, NJ (Estados Unidos de América), y sus sucesores, cesionarios y representante legales (de aquí en adelante CESIONARIO) tiene el deseo de obtener todo el derecho, título e interés de y para el invento divulgado en dicha solicitud o solicitudes;

POR LO TANTO, a título oneroso, cuyo recibo se acusa por medio de la presente, nosotros, los CEDENTES, por medio de la presente cada uno vendemos, cedemos y transferimos a dicho CESIONARIO la totalidad de nuestro derecho, título e interés en todos los países del mundo sobre nuestro invento descrito en dicha solicitud o solicitudes, sobre el derecho de presentar solicitudes de patente en nombre de dicho CESIONARIO, su representante, o en nuestro nombre, a su elección, para la anterior invención en todos los países del mundo, junto con los derechos de prioridad en dichos países derivados 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 inventos, patentes, diseños y modelos industriales, y bajo cualquier otro acuerdo internacional en el cual los Estados Unidos es actualmente signatario o será en un futuro, sobre cualquier y toda patente concedida proveniente de cualquiera de las anteriores solicitudes de patente, sobre cualquier solicitud reivindicando beneficios de

prioridad sobre una solicitud de patente provisional u otras solicitudes presentadas para tal invento, sobre cualquier continuación, división, re-expedición, renovación y extensión de las mismas sobre cualquier patente, los mismos a ser tenidos y gozados por dicho CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios u otros representantes legales, incluyendo todo el alcance de los términos para la cual toda patente es otorgada, de la misma manera como si la misma hubiera sido tenida y gozada por nosotros si esta cesión y venta no se hubiese realizado.

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACORDAMOS que en cualquier momento y a expensas del CESIONARIO, firmaremos y entregaremos cualquier y todo documento que pueda ser necesario o deseable para perfeccionar el título de la anterior invención, solicitudes de patente, y patentes y continuaciones, divisiones, re-expediciones, renovaciones y extensiones de las mismas a nombre del CESIONARIO, incluyendo la firma y suministro de cualquier y todo documento adicional que evidencie esta cesión y venta según sea necesario o deseable para registrar el mismo en la Oficina de Patentes de cualquier país, y que nosotros, en cualquier momento firmaremos todo juramento y declaración juramentada y llevaremos a cabo todo acto legal según fuese el requisito, para suministrar lo mismo y para la ayuda en lo mismo.

NOSOTROS POR MEDIO DE LA PRESENTE autorizamos al CESIONARIO a insertar en este instrumento el(los) número(s) de solicitud y la(s) fecha(s) de presentación de dicha(s) solicitud(es) de patente al ser oficialmente notificado de lo mismo.

Esto documento podrá ser suscrito en cualquier número de tenores, cada uno el cual se considerará como original, pero cada componente será de manera conjunta el mismo documento.

Suscrito el 26 de marzo de 2012.

(firma ilegible) L.S.
Scott D. Edmondson

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey
Condado de Union

El 26 de marzo de 2012 compareció ante mí _____, quien reconoció ser la persona descrita en la presente y quien suscribió en presente instrumento, y reconoció que él(ella) suscribió el mismo bajo su propia voluntad para los fines expuestos en él.

(firma ilegible)
Notario Público

Sello: CHRISTINE J. RAPACKI
NOTARIO PÚBLICO DE NEW JERSEY
Mi comisión vence el 31 de enero de 2013

Suscrito el 3 de abril de 2012.

(firma ilegible) L.S.
Mary Struthers SinhaRoy

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey
Condado de Union

El 3 de abril de 2012 compareció ante mí _____, quien reconoció ser la persona descrita en la presente y quien suscribió en presente instrumento, y reconoció que él(ella) suscribió el mismo bajo su propia voluntad para los fines expuestos en él.

(firma ilegible)
Notario Público

Sello: CHRISTINE J. RAPACKI
NOTARIO PÚBLICO DE NEW JERSEY
Mi comisión vence el 31 de enero de 2013

Suscrito el 27 de marzo de 2012.

(firma ilegible) L.S.
Hiroshi Nagabukuro

RECONOCIMIENTO

Estado de Massachusetts
Condado de Suffolk

El 27 de marzo de 2012 compareció ante mí **Hiroshi Nagabukuro**, quien reconoció ser la persona descrita en la presente y quien suscribió en presente instrumento, y reconoció que él(ella) suscribió el mismo bajo su propia voluntad para los fines expuestos en él.

(firma ilegible)
Notario Público
Mi comisión vence el 6 de septiembre de 2013

Sello: KAREN L. GOLDSMITH
NOTARIO PÚBLICO DE MASSACHUSETTS
Mi comisión vence el 6 de septiembre de 2013

87

Suscrito el 26 de marzo de 2012.

(firma ilegible) L.S.
William S. Denney

RECONOCIMIENTO

Ciudad de Cambridge, MA
Condado de Suffolk

El 26 de marzo de 2012 compareció ante mí **William S. Denney**, quien reconoció ser la persona descrita en la presente y quien suscribió en presente instrumento, y reconoció que él(ella) suscribió el mismo bajo su propia voluntad para los fines expuestos en él.

(firma ilegible)
Notario Público

Sello: HOLLY JONES
NOTARIO PÚBLICO DE MASSACHUSETTS
Mi comisión vence el 9 de marzo de 2018

Suscrito el 23 de marzo de 2012.

(firma ilegible) L.S.
Tara L. Frenkl

RECONOCIMIENTO

Estado de Pennsylvania
Condado de Montgomery

El 23 de marzo de 2012 compareció ante mí _____, quien reconoció ser la persona descrita en la presente y quien suscribió el presente instrumento, y reconoció que él(ella) suscribió el mismo bajo su propia voluntad para los fines expuestos en él.

(firma ilegible) 3/23/12
Notario Público

Sello: ESTADO (MANCOMUNIDAD) DE PENNSYLVANIA
SELLO NOTARIAL
MARIETTA V QUIGG, Notario Público
Ciudad de North Wales, Condado de Montgomery
Mi comisión vence el 30 de abril de 2013

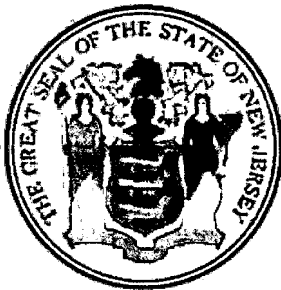
APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

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

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 17TH DAY OF APRIL 2012
7. BY: Andrew P Sidamon-Eristoff
State Treasurer
8. NO: A454641
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. P. Sidamon-Eristoff".

Certificate Number: 124593792

Verify this certificate at
https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp

~~10~~
9

STATE OF NEW JERSEY)

)SS:

COUNTY OF UNION

I, **CYNTHIA A. FRANCISCO**, hereby swear that the attached photocopies of: Worldwide Assignments and Agreements, Case No. MRL-BRE-00020, entitled “COMBINATION THERAPY USING A BETA 3 ADRENERGIC RECEPTOR AGONIST AND AN ANTIMUSCARINIC AGENT”, are true, correct, and complete copies of the original documents for which I have custodial responsibility.

CYNTHIA A. FRANCISCO

CYNTHIA A. FRANCISCO

DIRECTOR, ASSET MANAGEMENT

Subscribed and sworn to before me this 9 day of April, 2012.

Barbara Ann Cozzi
NOTARY PUBLIC

NOTARY PUBLIC

Foreign Case No.: MRL-BRE-00020

BARBARA ANN COZZI
Notary Public of New Jersey
My Commission Expires November 30, 2013

WORLDWIDE ASSIGNMENT

WHEREAS, I/WE,

- (1) Scott D. Edmondson, located at Clark, NJ
- (2) Mary Struthers SinhaRoy, located at Edison, NJ
- (3) Hiroshi Nagabukuro, located at Natick, MA
- (4) William S. Denney, located at Somerville, MA,
- (5) Tara L. Frenkl, located at Blue Bell, PA

(hereinafter ASSIGNOR(S)), together with _____, located at _____, _____, located at _____, and _____, located at _____, are the inventors of the invention described in an application for Patents having the Attorney Docket Number indicated above and the following Title of the Invention:

COMBINATION THERAPY USING A BETA 3 ADRENERGIC RECEPTOR AGONIST AND AN ANTIMUSCARINIC AGENT

and in the following application(s):

U.S. Provisional Application No. 61/249,386 filed on October 7, 2009;
U.S. Application No. _____ having a filing date of _____; and
PCT International Application No. _____ having a filing date of _____.

WHEREAS I/WE covenant that the rights and property herein conveyed are free and clear of any encumbrance, and that I/we have the full right to convey the same as herein expressed.

WHEREAS, Merck Sharp & Dohme, Corp., a corporation organized under the laws of the State of New Jersey, having an office at 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065, and its successors, assigns and legal representatives (hereinafter **ASSIGNEE**), is desirous of obtaining the entire right, title and interest in, to and under the invention disclosed in said application or applications;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, I/we, said ASSIGNOR(S), do each hereby sell, assign and transfer or confirm the grant and assignment to said **ASSIGNEE** my/our entire right, title and interest in all countries of the world in and to my/our invention described in said application for Patents, 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 invention in all countries of the world, together with all rights of priority in the aforesaid countries deriving from the above-identified application for Patents 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 relating to patents or intellectual property, in and to any and all Letters Patent that are granted from the aforesaid application for Patents, in and to any applications claiming priority benefits to a provisional patent application or other applications filed on said invention, and in and to any continuations, divisions, reexaminations, reissues, renewals and extensions thereof of any of said Letters Patent, the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEE**, to the full ends of the terms for which all Letters Patent therefore 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 I/WE HEREBY covenant and agree that we will at any time, upon the request and at the expense of **ASSIGNEE**, without further compensation or charge to said **ASSIGNEE**, execute and deliver any and all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing invention, patent applications, and Letters Patent and continuations, divisions, reexaminations, reissues, renewals and extensions thereof in the name of **ASSIGNEE**, 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 will make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein.

I/WE HEREBY authorize **ASSIGNEE** to insert in this instrument the Application Number(s) and the filing date(s) of said application for Patents when officially notified thereof.

This document may be executed in any number of counterparts, each of which so executed shall be deemed to be an original, but all such components shall together constitute but one and the same document.

Executed this 26 day of March, 2012

Scott D. Edmondson

ACKNOWLEDGEMENT

State of New Jersey
County of Union S.S.:

On this 26 day of March, 2012, personally appeared before me to me known, and known by me to be the same person(s) 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)

Christine J. Rapacki
Notary Public

CHRISTINE J. RAPACKI
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
My Commission Expires January 31, 2013

Executed this 3rd day of April, 2012

Mary Struthers SinhaRoy
Mary Struthers SinhaRoy

ACKNOWLEDGEMENT

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

On this 3rd day of April, 2012, personally appeared before me _____ 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)

Christine J. Rapacki
Notary Public

CHRISTINE J. RAPACKI
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
My Commission Expires January 31, 2013

Executed this 27 day of March, 2012.

Hiroshi Nagabukuro
Hiroshi Nagabukuro

18
3

ACKNOWLEDGEMENT

Commonwealth of Massachusetts

County of Suffolk) s.s.:
)

Hiroshi Nagabukuro

On this 27th day of March, 2012, personally appeared before me Hiroshi Nagabukuro 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.



Karen L. Goldsmith
Notary Public
my commission expires:
September 6, 2013

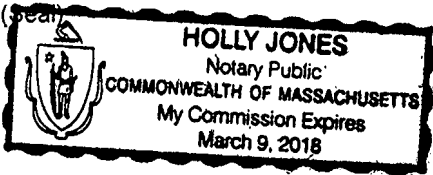
Executed this 26 day of March, 2012

William S. Denney
William S. Denney

ACKNOWLEDGEMENT

City of Cambridge, MA
County of Suffolk) s.s.:
)

On this 26 day of March, 2012 personally appeared before me William Denney 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.



Holly Jones
(Notary Public)

Executed this 23 day of March, 2012.

Tara L. Frenkl
Tara L. Frenkl

ACKNOWLEDGEMENT

Commonwealth of Pennsylvania)
County of Montgomery) s.s.:

On this 23 day of March, 2012 personally appeared before me 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)

Marietta V. Quigg 3/23/12
Notary Public

