

486

ESCOBAR – URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No 94-76 - Of 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia
Tels (571) 6162051 - Fax (571) 6161889
www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

2998

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 06.083.760
Solicitud de Patente a nombre de
Janssen Pharmaceutica N.V.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 06-083760- -00005-0000
Fec. 2007-02-20 14 28 19 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTEIYII
Eve. 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 15

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Janssen Pharmaceutica N.V., domiciliada en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta su oficio No. 11922 notificado por fijación en lista el día 20 de octubre de 2006, me permito manifestar lo siguiente:

1. Anexo declaración otorgada por mi mandante en la cual se da fe que la inventora Livia Brunner no coopero para otorgar el respectivo documento de cesión al igual que esta persona ya no es empleada de la sociedad solicitante.

Sin embargo, debido a razones ajenas a mi mandante dicha declaración es presentada en copia simple, ya que no pudo ser enviado antes del vencimiento del término para su presentación. Como es la intención de mi mandante cumplir con el requerimiento de esa oficina, acompaño copia simple del mismo y le ruego a ese despacho que tenga por contestado el requerimiento oficial pues estamos avisando que el original se presentará dentro del término de las próximas 72 horas.

Solicito a ese despacho que las afirmaciones hechas en este memorial se analicen teniendo en cuenta el principio de la buena fé consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, de conformidad con el cual *"las actuaciones de los particulares (...) deberán ceñirse a los postulados de la buena fé, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten(...)"*. Igualmente, ruego que en el presente caso se proceda a remover cualquier obstáculo formal, con el fin de dar preeminencia a los derechos sustanciales de la solicitud de la referencia.

2. De otra parte, en relación con la aclaración que pide ese despacho respecto a los inventores que se nombran en fase nacional, aclaro que el Sr. Robert Galemme y la Sra Livia Brunner fueron adicionados a dicha solicitud. Adjunto

2
487
copia de la adición de dichos inventores que se llevó a cabo ante la oficina receptora de la fase internacional, bajo la regla 92bis del PCT.

Reitero nuevamente que los documentos de cesión otorgados por los otros inventores fueron presentados con mis memoriales de 30 de octubre y 4 de diciembre de 2006, de los cuales adjunto copia.

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 solicito se traten todas las cuestiones planteadas con motivo del mismo.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39.779.452 de usaquén
T.P. 68228
Cód. 5376

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 - Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tels (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

3
488

2998/PCT

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Ref.: Expediente No. 06.083.760

Solicitud de Patente a nombre de

Janssen Pharmaceutica N.V.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 06-083760- -00002-0000
Rec: 2006-10-30 15:18:24 Dep. 2020 NUECREACIONES
Fra 11 PATENTEIYII
Vta. 379 FASENACIONALII
Vot 444 RESPUESTAREQUE Folios 22

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, of. 305, obrando como apoderada de la sociedad **Janssen Pharmaceutica N.V.**, domiciliada en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 11922 notificado por fijación en lista el día 20 de octubre de 2006, me permito presentar :

1. Opinión escrita junto con su traducción al español. Al respecto aclaro a ese Despacho que la solicitud de la referencia fue presentada y tramitada en Fase Internacional bajo el capítulo I.
2. Documento (1) en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado 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,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39 779.452 de Usaquén
T P. 68228
Cód. 5376

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No 94-76 - Of 305 - PO Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tels (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobauribe.com - info@escobauribe.com

4

489

2998/PCT.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 06-083760- -00003-0000

Fec 2005-12-04 15:46:32 Dep 2020 NUEVAS CREACIONES

Tra 11 PATENTE VIII

Eve 379 FASE NACIONAL II

Act 329 CTO INFORMACION Folios 5

Ref.: Expediente No. 06.083.760
Solicitud de Patente a nombre de
Janssen Pharmaceutica N.V.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, of. 305, obrando como apoderada de la sociedad **Janssen Pharmaceutica N.V.**, domiciliada en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, atentamente me permito presentar copia del documento de cesión otorgado por el inventor **Robert A. Galemme JR.**

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228
Cód., 5376

S

490

Applicant: Janssen Pharmaceutica, N.V.

Serial No.: 06.083.760

For : PIPERIDINYL COMPOUNDS THAT SELECTIVELY BIND INTEGRINS

DECLARATION REGARDING UNCOOPERATIVE INVENTORS

I, Yuriy P. Stercho, declare:

THAT I am Proxy Holder for Applicant Janssen Pharmaceutica, N.V. and that therefore I am authorized to execute this document on behalf of Janssen Pharmaceutica, N.V.;

THAT Janssen Pharmaceutica, N.V. is a subsidiary of Johnson & Johnson, and that R.W. Johnson Pharmaceutical Research Institute is a subsidiary of Johnson & Johnson (collectively referred to as "the Company")

THAT Livia Brunner and Robert Galemno are joint inventors of the subject matter of the above-identified application;

THAT at the time of their inventive contribution to the subject matter of the above-identified application, Livia Brunner and Robert Galemno were employees of R.W. Johnson Pharmaceutical Research Institute;

THAT by an Employee Secrecy Agreement executed by each of them on April 1, 2002 and April 16, 2001, respectively, Livia Brunner and Robert Galemno agreed to assign all inventions made in the course of their employment to the Company, and to execute all instruments that the Company considers necessary to secure Letters Patent in any country of the world, such obligations continuing after termination of employment with the Company;

THAT the above identified application was filed without an inventor's declaration or assignment executed by either Livia Brunner or Robert Galemno;

THAT the employment of both Livia Brunner and Robert Galemno with the Company has terminated;

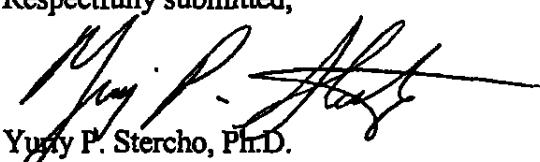
THAT diligent and repeated efforts have been made to provide Livia Brunner with an inventor's declaration and assignment for signature and that she has repeatedly refused to cooperate in the execution of these instruments;

THAT diligent and repeated efforts have been made to locate Robert Galemno and contact him by mail, e-mail and telephone, for the purpose of having him execute an inventor's declaration and assignment and that these efforts have failed;

2
491
THAT for the above-stated reasons, Applicant has not been able to secure executed inventor's declarations and assignments from Livia Brunner and Robert Galemno, and

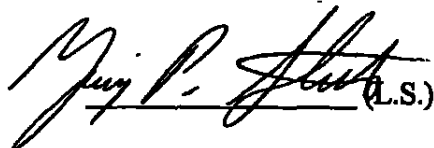
THAT therefore Applicant hereby petitions to be permitted to proceed with the above-identified application on behalf of Livia Brunner and Robert Galemno.

Respectfully submitted,


Yuriy P. Stercho, Ph.D.
Proxy Holder
Janssen Pharmaceutica, N.V.

February 13, 2007

IN TESTIMONY WHEREOF, Declarant has hereunto set his hand and seal this 13th day of February, 2007

 (L.S.)

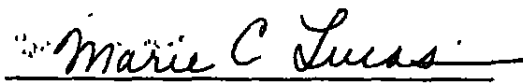
_____ (L.S.)

STATE OF PENNSYLVANIA)

) ss.

COUNTY OF DELAWARE)

BE IT REMEMBERED, That on this 13th day of February, 2007, before me, a Notary Public, personally appeared Yuriy P. Stercho, who I am satisfied is the person named in and who executed the foregoing instrument in my presence, and I having first made known to him the contents thereof, he did acknowledge that he signed, sealed, and delivered the same as his voluntary act and deed for the uses and purposes therein expressed.


Notary Public

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

Notarial Seal
Marie C. Lucas, Notary Public
East Whiteland Twp., Chester County
My Commission Expires Aug. 13, 2010
Member, Pennsylvania Association of Notaries

Solicitante: Janssen Pharmaceutica N.V.

No Serial: 06.083.760

Para: COMPUESTOS DE PIPERIDINILO QUE SE UNEN
SELECTIVAMENTE A INTEGRINAS

DECLARACION RELACIONADA CON LA NO COOPERACIÓN DE INVENTORES

Yo, Yuri P. Stercho, declara:

Que soy la Proxy Holder para la solicitante Janssen Pharmaceutica N.V. y que por lo tanto, estoy autorizada para otorgar este documento a nombre de Janssen Pharmaceutica N.V.;

Que Janssen Pharmaceutica N.V. es una subsidiaria de Johnson & Johnson y que el Instituto Farmacéutico del Instituto de Investigación R.W. Johnson es una subsidiaria de Johnson & Johnson (colectivamente referido como "la compañía").

Que Livia Brunner y Robert Galemme son conjuntamente inventores de la presente materia de la solicitud arriba identificada;

Que al momento de la contribución de la materia objeto de la solicitud arriba identificada, Livia Brunner y Robert Galemme eran empleados del Instituto de Investigación R.W. Johnson;

Que por un acuerdo de empleo de confidencialidad ejecutado por cada uno de ellos el 1 de abril de 2002 y el 16 de abril de 2001, respectivamente, Livia Brunner y Robert Galemme acordaron ceder todas las invenciones hechas en el desarrollo de su empleo a la compañía, y ejecutar todos los instrumentos que la compañía considerara necesarios para asegurar el título de Patente de Invención en cualquier parte del mundo, y dichas obligaciones continuaban con posterioridad a la terminación del contrato con la compañía;

Que la solicitud arriba identificada fue presentada sin la declaración o cesión de un inventor ejecutado por Livia Brunner o Robert Galemme;

Que el empleo de los dos Livia Brunner y Robert Galemno con la compañía ha terminado;

Que diligentes y repetidos esfuerzos se han hecho para conseguir una declaración de inventor o una cesión para la firma de Livia Brunner pero ella repetidamente se ha rehusado a cooperar en la ejecución de estos documentos;

Que diligentes y repetidos esfuerzos se han hecho para contactar a Robert Galemno, contactandolo por e-mail, correo y teléfono, con el propósito de tener una declaración firmada por el y una cesión, pero estos esfuerzos han fallado;

Que por las anteriores razones, el solicitante no ha podido asegurar declaraciones o cesiones por parte de los invenores Livia Brunner y Robert Galemno, y

Que por lo tanto el solicitante pide que se permita proceder con el trámite de la solicitud nombre de Livia Brunner y Robert Galemno.

Respetuosamente presentado,

(firma ilegible)
Yuri P. Stercho, Ph.D
Proxy Holder
Janssen Pharmaceutica N. V.

13 de febrero de 2007

En testimonio del mismo, el declarante has puesto su firma y sello este día 13 de febrero de 2007-02-20

(firma ilegible) (L.S.)

(L.S.)

Estado de Pennsylvannia)
) ss.
Condado de Delaware

Debe ser recordado, que este día 13 de febrero de 2007, ante mi, un notario público, comparecieron personalmente

Yuri P. Stercho, quien está satisfecha de la persona que se nombra y quien ejecuta el presente documento en mi presencia, y ante todo debo dar a conocer el contenido del mismo, que el firmó, selló y entregó el mismo como un acto voluntario suyo y que sirve para los usos y propósitos expresados en el.

(firma ilegible)

Notario Público

Sello

Mancomunidad de Pennsylvania

Marie C. Lucas, Notario Público

East Whiteland Twp, Chester County

Mi comisión expira el 13 de agosto de 2010.

Miembro de la asociación de notarios de Pennsylvannia

JOHNSON & JOHNSON
145 King of Prussia Road
Radnor, PA 19087

495

FAX TRANSMISSION

To	WIPO	From:	Yuriy P. Stercho, Ph.D Senior Patent Counsel Johnson & Johnson
Fax #	9 011 41 22 338 83 39	Fax #	(610)651-6940
Phone #	9 011 41 22 338 91 11	Phone #	(610)240-8006
Date:	10 August 2006	# of Pages.	3including this cover sheet)
Subject:	International Application Number: PCT/US2004/009465 International Filing Date: 29 March 2004 Attorney Docket Number: PRD0026CIP PCT		
☐ Urgent	☐ For Review	☐ Please Comment	☐ Please Reply

• Comments:

Please file the attached Rule 92bis form and record the change as requested. Your attention is appreciated.

Thank you.

Yuriy P. Stercho, Ph.D.

The information contained in this facsimile message is privileged and confidential and is intended only for the use of the individual or entity named above and others who have been specifically authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, or if any problems occur with transmission, please notify us immediately by telephone. Thank you.

496

I hereby certify that this paper is being facsimile transmitted to the International Bureau on
the date below to
Facsimile Telephone Number 9 011 41 22 338 8339
on 10 August 2006

Yuriy P. Stercho, Ph.D.
(Name of Person Signing Certificate)

(Signature)

10 August 2006
(Date)

Docket No PRD0026CIPFCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants : JANSSEN PHARMACEUTICA, NV

International

Appln. No. : PCT/US2004/009465

International

Filing Date : 29 March 2004

Title : PIPERIDINOYL CARBOXYLIC ACID INTEGRIN ANTAGONISTS

Commissioner for Patents

Mail Stop PCT

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

CHANGE OF APPLICANTS/ADDITION OF INVENTORS UNDER RULE 92bis

Dear Sir:

The following inventors were inadvertently not listed as applicants on
the PCT Request at the time of filing:

LIVIA BRUNNER
University of Lausanne (UNIL)
Faculty of Biology and Medecine
Department of Biochemistry
Ch. des Boveresses 155, Lab F514
1066 Epalinges, Switzerland
Italian Citizen

Robert A. Galemno, Jr.
3039 Stump Hall Road
Collegeville, PA 19426
US Citizen

All the above individuals should be listed as inventors only. The only
applicant (for all designated states except the US) in the subject
application is the following:

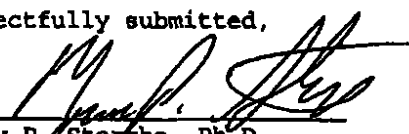
Janssen Pharmaceutica, N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340
Beerse, Belgium

12

497

Please record this change and notify all Offices and PCT authorities
Should there be any fees associated with this document, the Patent Office is
hereby authorized to charge Deposit Account Number 10-0750/PRD0026CIPPCT/KB.

Respectfully submitted,



Yuriy P. Stepanov, Ph D.
Registration No. 33,797

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7003
(610)240-8006
Dated: 10 August 2006

13
498
JOHNSON & JOHNSON
145 King of Prussia Road
Radnor, PA 19087

FAX TRANSMISSION

To WIPO From: Yuriy P. Stercho, Ph.D
Senior Patent Counsel
Johnson & Johnson

Fax # 9 011 41 22 338 83 39 Fax # (610) 651-6940
Phone# 9 011 41 22 338 91 11 Phone # (610) 240-8006
Date: 10 de agosto de 2006 # de páginas : 3
incluyendo esta portada.

Materia: Solicitud internacional No. PCT/US2004/009465
Fecha internacional de presentación: 29 de marzo
de 2004
Número de caso: PRD0026CIP PCT

Urgente Para revisión Comentario Por favor responda

• Comentarios:

Por favor encuentre anexo la forma de la regla 92bis e
inscriba el cambio como es requerido. Su atención es
apreciada.

Gracias.

Yuri P. Stercho, Ph D.

Yo certifico que este papel esta siendo transmitido en facsimile a la Oficina Internacional en la fecha abajo indicada a el número de facsimile 9 0011 41 22 338 83 39 el 10 de Agosto de 2006.

Yuri P. Stercho, Ph. D.
(Nombre de la persona que firma este certificado)

Firma

10 de agosto de 2006

(Fecha)

Caso No. PRD0026CIPPCT

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

Solicitante: Janssen Pharmaceutica N.V.

Solicitud Internacional No: PCT/US2004/009465

Fecha de presentación internacional: 29 de marzo de 2004

Título: ACIDO DE PIPERIDINILO CARBOXILICO ANTAGONISTAS DE
INTEGRINA

Comisionado para patentes
PCT Mail stop
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

CAMBIO DE SOLICITANTES/ADICION DE INVENTORES BAJO LA REGLA
92 BIS

Estimado Señor:

Los siguientes inventores fueron inadvertidamente no incluidos como solicitantes en la solicitud de PCT en el momento de la presentación:

LIVIA BRUNNER
Universidad de Lausanne (UNIL)
Facultad de Biología y Medicina
Departamento de Bioquímica
Ch. des Boveresses 155, Lab F514
1066 Epalinges, SUIZA
Ciudadana italiana

15
500

ROBERT A. GALEMMO, JR.
3039 Stump Hall Road
Collegeville, PA 19426
Ciudadano americano

Todos los individuos arriba nombrados deben ser nombrados como inventores únicamente. El único solicitante (para cualquier estado designado excepto para los Estados Unidos) en la materia de esta solicitud es el siguiente:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turhoutseweg 30, B-2340
Beerse, Bélgica

Por favor inscriba este cambio y notifique a las oficinas y autoridades del PCT. Si hay alguna tasa asociada con este documento, la Oficina de Patentes está autorizada a cargar al Depósito de cuenta No. 10-0750/PRD0026CIP/PCT/KB.

Respetuosamente presentado

(firma ilegible)
Yuri P. Stercho, Ph.D.
Registro No. 33,797

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7003
(610)240-8006
Fecha: 10 de agosto de 2006