

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-124715- -00003-0000

Fecha: 2009-04-21 16:20:15 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Ref.: Expediente N°. 08-124.715

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "DERIVADOS DE 4-(METIL ISOTIAZOL-5-IL) ALQUILAMIDA"

Solicitante: ELI LILLY AND COMPANY

Nuestra Ref: P2008/0000181

RESPUESTA AL OFICIO N°. 2226 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 44, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2009,
(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 permitió 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 primera observación del Examinador, me permito presentar un nuevo título: "DERIVADOS DE N-(4-METIL ISOTIAZOL-5-IL) ALQUILAMIDA", el cual permite identificar claramente el objeto de la solicitud de patente según lo previsto en la Regla 4.3 PCT, Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 y Circular Única de la SIC numeral 5.2.9.
2. En respuesta a la segunda observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial, el documento de cesión debidamente legalizado, según los artículos 259 y 260 del CPC, en donde 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
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Documento de Cesión

Secretaria de Estado

Estado de Indiana

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. El presente documento público fue firmado por: Catherine Michel
3. Que actuó en su calidad de Notario Público y para el Condado de Johnson
4. Lleva el sello del Notario Público del estado de Indiana

Se certifico

5. Indianápolis, Indiana
6. El 19 de marzo de 2009
7. Por parte del secretario de Estado Indiana.
8. Bajo el Número **A2009-3776**
9. Lleva el Sello del Estado de Indiana.
10. Firmado por Todd Rokita,
Secretario del Estado de Indiana.

08/181.3K
147

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
2009 ABR 17 A 7 47
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOGOTA D.C.

901257
CUA HAY A PARCE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
AS FUNCIONES INDICADAS
MAURICE URREGO-V.
TO...OR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLIS
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1988
NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO

Estado de: Indiana

Condado de Marion

Yo, Catherine Michel, un Notario Público debidamente comisionado en el Condado de Johnson, Estado de Indiana, Estados Unidos de América, por la presente certifico que el documento adjunto identificado como una cesión entre los cedentes Ryan Thomas Backer, Matthew Joseph Fisher, Sean Patrick Hollinshead, Steven Lee Kuklish, Edward C R Smith y Kumiko Takeuchi y el cesionario ELI LILLY AND COMPANY, de mi conocimiento es una copia fiel y verdadera del documento original.

Firmado el día 17 de marzo de 2009

(firmado: Catherine Michel)

Notario Público

Mi comisión vence el 21 de octubre de 2016

Residente del condado de Johnson

(sello)


MAURICE URREGO
TRADUCTOR E INTERPRETE
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLÉS
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1999

149

CESIÓN

EN VISTA DE QUE,

Ryan Thomas BACKER
4709 Bryant Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55419
Ciudadano de los Estados Unidos de América.

Matthew Joseph FISHER
10650 North Quail Ridge Court
Mooreville, Indiana 46158
Ciudadano de los Estados Unidos de América.

Sean Patrick HOLLINSHEAD
939 North Hudson Street
Indianapolis, Indiana 46202
Ciudadano de Gran Bretaña

Steven Lee KUKLISH
11417 Trenton Court
Fishers, Indiana 46038
Ciudadano de los Estados Unidos de América

Edward C R SMITH
9969 Parkway Drive
Fishers, Indiana 46037
Ciudadano de los Estados Unidos de América

Kumiko TAKEUCHI
6342 Robinsrock Drive
Indianapolis, Indiana 46268
Ciudadano de los Estados Unidos de América

[Handwritten signature]
MAURICE P. PREGO V
TRADUCTOR E INTERPRETE
INGLES - ESPAÑOL / ESPAÑOL -
RES. MINJUEZ A CIA 1790 1

son inventores o co-inventores (con las personas listadas anteriormente) de una invención que es el sujeto de una solicitud de patente ("Solicitud") la cual es titulada "CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS", que contiene 42 páginas y 0 páginas de dibujos, la cual:

fue presentada:

como una solicitud internacional bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ("PCT"), con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que actúa como Oficina Receptora el 07 de junio de 2007 y de acuerdo al número de solicitud internacional PCT/US2007/070572, reivindicando prioridad bajo la solicitud de patente provisional de los Estados Unidos 60/811839;

y

EN VISTA DE QUE ELI LILLY AND COMPANY, una corporación de Indiana que tiene su principal lugar de negocios en Lilly Corporate Center, Indianápolis, Indiana 46285, desea adquirir el interés completo de todas las invenciones descritas en tal Solicitud;

6
190

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de mi empleo, cualquier acuerdo relacionado a este, u otra consideración atractiva y valiosa, el recibo del cual es reconocido por la presente. Por la presente asigno a Eli Lilly and Company, sus sucesores y asignaciones (colectivamente "Lilly") mi derecho completo, título e interés en, a y bajo la Solicitud, que incluye todos los derechos de prioridad para otros países que surjan de ahí, todos los inventores aquí descritos, y cualquiera y todas las presentes o futuras solicitudes de patente para tales invenciones que puedan ser presentadas en cualquier país, inclusiva de, pero no limitada a, continuaciones, continuaciones en parte, divisiones, sustituciones, reexaminaciones, reemisiones, solicitudes internacionales presentadas bajo el PCT, solicitudes de patente provisional de Estados Unidos, solicitudes de patente provisional de Estados Unidos subsecuentes que reivindican algo o toda esta invención, certificados de adición, modelos de utilidad, patentes insignificantes, así como todas las otras propiedades intelectuales relacionadas a la Solicitud, inclusiva de, pero no limitada a, certificados de proyección complementaria; y cualquiera de las extensiones de término de patente relacionadas las cuales pueden ser otorgadas para Patentes Escritas con respecto de la Solicitud; todo lo anterior para ser mantenido y beneficiar a Lilly para su propio uso y beneficio para el fin completo del término o términos para lo cual la Patente Escrita y derechos de propiedad intelectual relacionados pueden ser otorgados, total y completamente los mismos han sido mantenidos y disfrutados por mí tomando esta Cesión y no se ha realizado la venta a Lilly.

Por mí y por mis herederos, sucesores y representantes legales, Acuerdo que no se ha realizado o se realizará cesión, venta, acuerdo o gravamen o entrar en cualquier conflicto con esta Cesión.

Por mí y por mis herederos, sucesores y representantes legales, además acuerdo y acepto con Lilly que en la petición yo y ello, sin consideración adicional que es ahora se pagada, pero en los gastos de Lilly: (i) ejecutar original, provisional, sustituta, continuación, división, continuación en parte, reexaminación o reemisión de las solicitudes, especificaciones enmendadas o declaraciones legítimas o juramento para tal solicitud; (ii) comunicar a Lilly cualquier hecho conocido por mí o que hagan con relación a los inventores o la historia de la misma; (iii) ejecutar las declaraciones preliminares y testificar en cualquiera de los procesos de interferencia, procesos descubiertos de litigación y deposiciones, oposiciones, procesos de cancelación, impugnaciones de prioridad, procesos de uso público, procesos de agencia administrativa, litigación y otras acciones de corte y similares; (iv) ejecutar y suministrar cualquiera de los documentos de solicitud, actas notariales, declaraciones, cesiones u otros instrumentos; y (v) hacer todos los otros actos los cuales, en la opinión del consejo de Lilly, puedan ser necesarios o deseables para asegurar la concesión de la Patente Escrita y propiedad intelectual relacionada con Lilly o con sus personas nombradas, en los Estados Unidos y en todos los otros países en donde Lilly puede desear tener tales invenciones, o cualquiera de estas, patentadas, con especificaciones y reivindicaciones de tal forma que deberán ser aprobadas por el consejo de Lilly y conceder y confirmar con Lilly o sus personas nombradas el total y completo título legal y equitativo de toda la Patente Escrita y propiedad intelectual relacionada.

EN FE DE LO CUAL He ejecutado esta cesión en la fecha indicada abajo.

04 de septiembre de 2007

(firma)

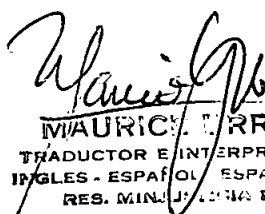
Fecha

Ryan Thomas BACKER
4709 Bryant Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55419
Estados Unidos de América.


MAURICE JUREGO V.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL / ESPAÑOL - INGLES
RES. MINJUST. CIA 1789 - 1999

7. 151

06 de septiembre de 2007 Fecha	(firma) Matthew Joseph FISHER 10650 North Quail Ridge Court Mooresville, Indiana 46158 Estados Unidos de América.
05 de septiembre de 2007 Fecha	(firma) Sean Patrick HOLLINSHEAD 939 North Hudson Street Indianapolis, Indiana 46202 Estados Unidos de América
05 de septiembre de 2007 Fecha	(firma) Steven Lee KUKLISH 11417 Trenton Court Fishers, Indiana 46038 Estados Unidos de América
06 de septiembre de 2007 Fecha	(firma) Edward C R SMITH 9969 Parkway Drive Fishers, Indiana 46037 Estados Unidos de América
05 de septiembre de 2007 Fecha	(firma) Kumiko TAKEUCHI 6342 Robinsrock Drive Indianapolis, Indiana 46268 Estados Unidos de América


MAURICIO ARREGU V.
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 INGLES - ESPAÑOL ESPAÑOL - INGLES
 RES. MIN. 1700 - 1998

152

SECRETARY OF STATE
STATE OF INDIANA



Todd Rokita
Secretary of State

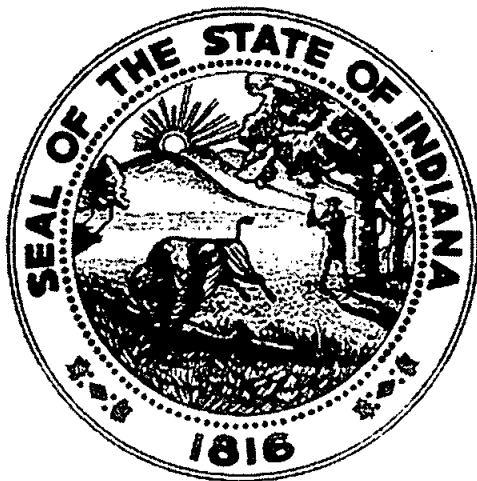
APOSTILLE

(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 *Nineteenth* day of *March, 2009*
7. by Secretary of State of Indiana
8. No. A2009 - 3776
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



Todd Rokita

Todd Rokita
Indiana Secretary of State

153

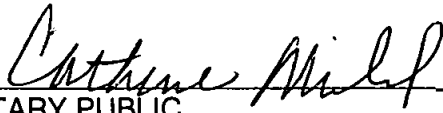
CERTIFICATE OF CONFORMITY

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 Ryan Thomas Backer, Matthew Joseph Fisher, Sean Patrick Hollinshead, Steven lee Kuklish, Edward C R Smith, and Kumiko Takeuchi and assignee, Eli Lilly and Company, is an exact copy of the original document.

Signed this 17 day of March 2009




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

(SEAL)

40
154

ASSIGNMENT

WHEREAS,

Ryan Thomas BACKER
4709 Bryant Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55419
Citizenship: United States

Matthew Joseph FISHER
10650 North Quail Ridge Court
Mooresville, Indiana 46158
Citizenship: United States

Sean Patrick HOLLINSHEAD
939 North Hudson Street
Indianapolis, Indiana 46202
Citizenship: Great Britain

Steven Lee KUKLISH
11417 Trenton Court
Fishers, Indiana 46038
Citizenship: United States

Edward C R SMITH
9969 Parkway Drive
Fishers, Indiana 46037
Citizenship: United States

Kumiko TAKEUCHI
6342 Robinsrock Drive
Indianapolis, Indiana 46268
Citizenship: United States

are co-inventors of an invention that is the subject of a patent application ("Application") which is entitled *SUBSTITUTED CARBOXAMIDES*, containing 42 pages and 0 sheets of drawings, and which:

was filed:

as an international application under the Patent Cooperation Treaty ("PCT"), with United States Patent and Trademark Office acting as Receiving Office on 07 June 2007 and accorded International Application Number PCT/US2007/070572, claiming the benefit of U.S. Provisional Application No. 60/811839;

and

155

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.

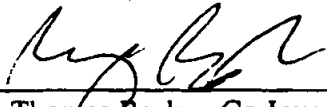
For myself and for my heirs, successors and legal representatives, I covenant that no assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this Assignment.

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.

178
196

I have executed this assignment on the date indicated below.

9/4/07
Date


Ryan Thomas Backer, Co-Inventor
4709 Bryant Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55419
United States of America

17
197

9/6/2007

Date



Matthew Joseph Fisher, Co-Inventor
10650 North Quail Ridge Court
Mooresville, Indiana 46158
United States of America

9/5/2007

Date



Sean Patrick Hollinshead, Co-Inventor
939 North Hudson Street
Indianapolis, Indiana 46202
United States of America

9/5/2007

Date



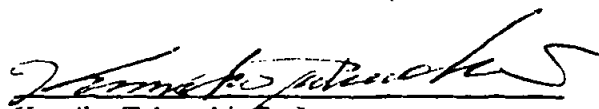
Steven Lee Kuklish, Co-Inventor
11417 Trenton Court
Fishers, Indiana 46038
United States of America

4/158

Spt 6, 2007
Date

Edward C R Smith
Edward C R Smith, Co-Inventor
9969 Parkway Drive
Fishers, Indiana 46037
United States of America

Sept. 5, 2007
Date


Kumiko Takeuchi, Co-Inventor
6342 Robinsrock Drive
Indianapolis, Indiana 46268
United States of America



2020
Bogotá D.C.,

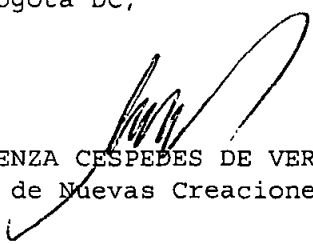
Doctor(a)
OLARTE GARCIA CARLOS REYNALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
ELI LILLY AND COMPANY

REFERENCIA	Radicación No.	8 124715
	Solicitud internacional	PCT/US2007/070572
	Fecha inicio fase nacional	08/01/2009
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	9550
	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,

07 DIC. 2019


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

adpall