

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-107560- -00004-0000

Fecha: 2010-12-06 17:32:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N° 09-107.560

Solicitud de Patente de Invención "DERIVADOS DE (3aS, 4S, 5R, 7S, 7aR)-2-(((1R, 2R)-2-{{4-(1,2-BENZISOTIAZOL-3-IL)PIPERAZIN-1-IL}METIL}CICLOHEXIL) METIL]-5,5-DISUBSTITUIDO-HEXAHIDRO-1H-4,7-METANOISOINDOL-1,3-DIONAS, UTILES EN EL TRATAMIENTO DE DESORDENES NEUROLOGICOS Y PSIQUIATRICOS"

Solicitante: MERCK SHARP & DOHME CORP.

Nuestra Ref: P2009/000165

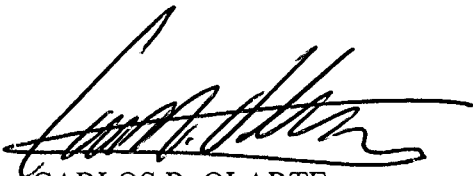
RESPUESTA AL OFICIO N° 13804 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 364 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2010,
(EXAMEN DE FORMA ART 39)

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 primera observación del Examinador me permito presentar un nuevo título: "DERIVADOS DE (3aS, 4S, 5R, 7S, 7aR)-2-(((1R, 2R)-2-{{4-(1,2-BENZISOTIAZOL-3-IL)PIPERAZIN-1-IL}METIL}CICLOHEXIL) METIL]-5,5-DISUBSTITUIDO-HEXAHIDRO-1H-4,7-METANOISOINDOL-1,3-DIONAS, UTILES EN EL TRATAMIENTO DE DESORDENES NEUROLOGICOS Y PSIQUIATRICOS", 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 un (1) documento de cesión debidamente legalizado, según los artículos 259 y 260 del CPC, en los que consta la cesión de tres (3) inventores al solicitante, 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

09-165
3

APOSTILLA

(Convención de la Haya, Octubre 5, 1961)

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

CERTIFICADO

5. EN TRENTON, NUEVA JERSEY
6. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009
7. POR R, David Rousseau, TESORERO DE NUEVA JERSEY
8. No. A375242
9. SELLO/ESTAMPILLA
10. FIRMADO
(HAY FIRMA)
(SELLO DORADO): ESTADO DE NUEVA JERSEY

Certificado Numero 1153622610

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
BOGOTA D.C.
28 3 34

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
001047
Cuya firma aparece en el
documento de sempena
las funciones indicadas.

Maurice Urego V.
MAURICE UREGO V.
TRADUCTOR E INTERPRETE JURADO
INGLES - ESPAÑOL • ESPAÑOL - INGLES
RES. MIN. JUSTICIA 1790 - 1983

RECONOCIMIENTO

ESTADO DE NUEVA JERSEY) SS:

CONDADO DE UNION)

Yo CYNTHIA A. FRANCISCO, con el presente juro que las fotocopias anexas de: cesiones y acuerdos de estados unidos, Caso No. 22344, titulado "**AGENTES TERAPEUTICOS**", son autenticas, correctas y completas copias de los documentos originales por los cuales yo tengo responsabilidad de custodia.

Firma.

CYNTHIA A. FRANCISCO
ADMINISTRADOR LEGAL GENERAL

Suscrito y Juramentado ante mi el 20 de agosto de 2009.

(firma) BARBARA ANN COZZI
Notario Público de New Jersey
Mi comisión vence el 30 de Noviembre de 2008

Caso Extranjero No.: MRL-NOP-22344

Caso Documento No. 22344
U.S. Serial No.
Fecha de presentación
Solicitud PCT No.
Fecha de presentación:

CESION Y ACUERDO

Por valor recibido, nosotros, Mark T. Bilodeau, Kausik K. Nanda, Wesley Trotter.

en 116 Magdalena Lane, Lansdale, PA 19446, 7901 Cobden Road, Glenside, PA 19038; 906 Patriot Lane, Narristown, PA 19403; respectivamente,

con el presente vendo, cedo y transfiero a **MERCK & CO.**, una corporación del estado de New Jersey, con una sede en Lincoln Avenue, City of Rahway, Estado de New Jersey, y sus sucesores, cesionarios y representantes legales, todo mi derecho, título e interés, para todos los países, en y para ciertos inventos relacionados con "**AGENTES TERAPEUTICOS**" descrito en una solicitud de Patente con Número de Registro de Abogado 22344, en la solicitud serial No.

Mark T. Bilodeau
M. T. BILODEAU V.
TRAD. INTERPRETE LEGAL
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES
RES. INJUSTICIA 1790 - 1993

60/921,759, radicada el 4/04/2007; Serial No. Radicada el _____; Serial No. _____; radicada el _____ (es aplicable), y todos mis derechos y privilegios, incluyendo cualquiera y todos los beneficios bajo la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, baj cualquiera y todas las Patentes que puedan ser conferidas, y bajo cualquiera y todas las extensiones, divisionales y re-expediciones y continuaciones de dicha solicitud por Patentes, incluyendo cualquier solicitud extranjera derivadas de la misma, equivalente, o reclamando prioridad en la misma.

Solicito que cualquiera y todos las Patentes por dichos inventos sen expedidas a dicho concesionario, o a sus sucesores, cesionarios, y representantes legales, o a sus nominados según este lo designe.

Acepto que, a solicitud, yo, sin costo alguno para dicho cesionario, pero por su cuenta, realizaré todos los juramentos legales, y haré todos los actos que sean necesarios, deseables o convenientes para asegurar y mantener las Patentes para dichos inventos en cualquiera y en todos los países para conferir titulo a dicho concesionario, o a sus sucesores, cesionarios, y representantes legales, o a sus nominados.

Nosotros, acordamos con dicho cesionario, o a sus sucesores, cesionarios, y representantes legales, que los derechos y propiedad conferidos con el presente están libres de cualquier gravamen, y que yo tengo todo el derecho para transferir los mismos como se expresa en el presente.

Con el presente autorizo a mi apoderado J.Eric Thies, o a un abogado con Poder de Representación en esta solicitud, del mencionado MERCK & CO., Inc, para insertar el Nr(s) de Serie, Solicitud PCT Nr(s) y Fecha(s) de Radicado de dicha solicitud(s) cuando sean conocidos.

Firmado en West Point PA el día 4 del mes de abril de 2008.

(Fdo) Mark T. Bilodeau
(Fdo) B. Wesley Trotter

(Fdo) Kausik K. Nanda

Provincia de Pennsylvania
Condado de Montgomery

Personalmente comparecieron ante mi los citados Mark T Bildeau, B. Wesley Trotter y Kausik K. Nanda conocido para mi como la persona que ejecutó el instrumento que antecede y reconoció que dicho instrumento es de su libre acto y escritura a los 4 días del mes de abril de 2008.

(FIRMADO Y SELLADO):

Firma ilegible: Marjonrie M. Bennett,

Notario Público de Upper Gwynedd Twp, condado de Montgomery

Mi comisión vence el 24 de enero de 2011


TRANSCRITO EN ESPAÑOL AL
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLÉS
RECEIVED JUL 17 2008 10:00

118

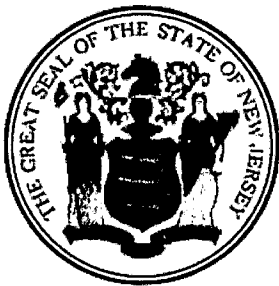
APOSTILLE

(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 23RD DAY OF SEPTEMBER 2009
7. BY: R. David Rousseau, NEW JERSEY TREASURER
8. NO: A375242
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



A handwritten signature, likely of R. David Rousseau, written in ink on a horizontal line.

Certificate Number: 1153622610

Verify this certificate at

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

COLOMBIA

STATE OF NEW JERSEY)
)SS:
COUNTY OF UNION)

I, **CYNTHIA A. FRANCISCO**, hereby swear that the attached photocopy of:
U.S. Assignment and Agreement, Case No. 22344, entitled "THERAPEUTIC
AGENTS", is a true, correct, and complete copy of the original document for which I
have custodial responsibility.

Cynthia A. Francisco
CYNTHIA A. FRANCISCO
MANAGER, LEGAL ADMINISTRATION

Subscribed and sworn to before me this 20th day of August, 2009.

Barbara Ann Cozzi
NOTARY PUBLIC

Foreign Case No.: MRL-NOP-22344

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

120

ASSIGNMENT AND AGREEMENT

U.S. Serial No. _____

Filing Date _____

PCT Appl. No. _____

Filing Date _____

For value received, we, Mark T. Bilodeau; Kausik K. Nanda and B. Wesley Trotter

of 116 Magdalena Lane, Lansdale, PA 19446; 7901 Cobden Road, Glenside, PA 19038; 906 Patriot Lane, Norristown, PA 19403; respectively;

hereby sell, assign and transfer to MERCK & CO., Inc., a corporation of the State of New Jersey, having an office at Lincoln Avenue, City of Rahway, State of New Jersey, and its successors, assigns and legal representatives, our entire right, title and interest, for all countries, in and to certain inventions relating to

THERAPEUTIC AGENTS

described in an application for Patents having Attorney Docket Number 22344

and in application(s) Serial No. 60/921,759

filed on 04/04/2007 ; Serial No.

filed on

; Serial No.

filed on (if applicable),

and all our rights and privileges, including any and all benefits under the International Convention for the Protection of Industrial Property, under any and all Patents which may be granted therefor, and under any and all extensions, divisionals, reissues and continuations of said application for Patents, including any foreign applications derived therefrom, equivalent thereto or claiming priority thereof.

We request that any and all Patents for said inventions be issued to said assignee, its successor, assigns and legal representatives, or to such nominees as it may designate.

We agree that, when requested, we will, without charge to said assignee but at its expense, sign all papers, take all rightful oaths, and do all acts which may be necessary, desirable or convenient for securing and maintaining Patents for said inventions in any and all countries and for vesting title thereto in said assignee, its successors, assigns and legal representatives or nominees.

We covenant with said assignee, its successors, assigns and legal representatives, that the rights and property herein conveyed are free and clear of any encumbrance, and that we have full right to convey the same as herein expressed.

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 counterparts shall together constitute but one and the same document.

We hereby authorize our attorney, J. Eric Thies or an attorney with Power of Attorney in this application, of the said MERCK & CO., Inc., to insert Serial No. (s), PCT Appl. No. (s) and Filing Date (s) of said application(s) when known.

ASSIGNMENT AND AGREEMENT

U.S. Serial No. _____

Filing Date _____

PCT Appl. No. _____

Filing Date _____

Signed at West Point PA this 4th day of April 2008

Mark T. Bilodeau
Mark T. Bilodeau

B. Wesley Trotter
B. Wesley Trotter

Kausik K. Nanda
Kausik K. Nanda

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

County of Montgomery } SS.

Personally appeared before me the above-named Mark T. Bilodeau B. Wesley Trotter

Kausik K. Nanda

to me known and known to me to be the person(s) who executed the foregoing instrument and acknowledged said instrument to be their free act and deed this 4th day of April 2008

Marjorie M. Bennett
Marjorie M. Bennett Notary Public

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Notarial Seal
Marjorie M. Bennett, Notary Public
Upper Gwynedd Twp., Montgomery County
My Commission Expires Jan. 24, 2011

Member, Pennsylvania Association of Notaries

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
OLARTE GARCIA CARLOS REYNALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
MECK & CO INC

REFERENCIA	Radicación No.	09 107560
	Solicitud internacional	PCT/US2008/004336
	Fecha inicio fase nacional	03/11/2009
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	11260
	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,

28 ABR. 2011



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

jfernand