

Señor
Director de la Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2019/0002653**
Solicitud de registro Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
“DISPOSITIVO VAPORIZADOR RESISTENTE A FUGAS”
Solicitante: **JUUL LABS INC.**

RESPUESTA OFICIO DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 1907 del 29 de marzo de 2019**, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Poder

Se adjunta al presente memorial documento de poder de los solicitantes **JUUL LABS INC.** y por lo tanto, esta objeción se debe tener por superada.

2. Cesión

Se adjunta al presente memorial documento el documento de cesión de los inventores a los solicitantes, por lo tanto, esta objeción se debe tener por superada.

3. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible establecer que se cumplen los requisitos formales dispuestos en el artículo 39 de la Decisión 486.

3. Anexos

- Documentos de poder
- Documento de Cesión

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C. S. J.

Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono (PBX): 7560770

Bogotá,
MCA/lt
P5126

COLOMBIA

PODER

El (los) JUUL LABS, INC.

Domiciliados en 560 20th Street, Building 104 San Francisco, CA 94107-4344 (US)

Nombran por el presente a **XIMENA CASTELLANOS A. y/o MARGARITA CASTELLANOS A.** abogadas con oficinas en la Calle 94A No. 7A-09, Bogotá-Colombia para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad Industrial e intelectual y con este fin autorizamos a dichos apoderados para que nos representen ante cualesquiera autoridades o personas de los órdenes administrativo, contencioso –administrativo y judicial en todo lo relacionado con los siguientes actos y gestiones:

- Obtención de patentes de invención, modelos y dibujos industriales; registro de marcas de fabrica, de servicio, colectivas o defensivas y de denominaciones de origen, depósito de nombres y enseñas comerciales; su renovación, prórroga, inscripción de traspaso y cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria y el registro de licencias de uso de esos derechos;
- Para la obtención de protección de variedades vegetales
- Para la obtención de registros sanitarios;
- Para la obtención de registros de derechos de autor.
- Acciones de oposición, observación, y cancelación.

Pudiendo en todos los actos y gestiones arriba mencionados sustituir éste mandato entre los apoderados, transigir, desistir, recibir, cancelar, renunciar, y aceptar notificaciones.

De otra parte, el poder aquí otorgado tiene la limitación de no permitir contestar demandas judiciales, sin previa notificación del otorgante, ni disponer de la propiedad intelectual del otorgante.

Los apoderados no se encuentran facultados para sustituir o delegar los poderes aquí otorgados en todo o en parte.

Finalmente, este poder ratifica la validez de todos los actos y solicitudes que, a nombre de la poderdante hubieren realizado los apoderados en relación con las facultades anteriormente enumeradas, antes de la suscripción del presente poder

Dado y firmado hoy 17 de septiembre de 2018

en Madrid

por _____

Juan Pedro Vallejo López
Representante legal

POWER OF ATTORNEY

I (we) the undersigned JUUL LABS, INC.

Of 560 20th Street, Building 104 San Francisco, CA 94107-4344 (US)

hereby grant(s) Power of Attorney to **XIMENA CASTELLANOS A. and /or MARGARITA CASTELLANOS A.** attorneys residing at Calle 94A No. 7A-09, Bogotá- Colombia, to obtain the protection of my (our) Intellectual Property, for which purpose we authorize the said attorneys to represent us before any authorities, or persons, specially those, administrative, contentious and judicial, in all matters concerning the following:

- Obtainment of patents, models and designs, registration of trademarks, service, collective and defensive marks, and of designations of origin; the deposit of trade names and ensigns; its renewal, extension, recordal of assignments, change of name or domicile, voluntary cancellation, and the registration of licenses of use of the above rights;
- For the obtainment of plant variety protection
- For the obtainment of Sanitary registrations;
- For the obtainment of copyright registrations
- Actions of opposition, and cancellation.

The above matters they may substitute this power of attorney within the appointed attorneys, compromise, cancel, receive, withdraw, renounce, and accept notifications.

This power has the limitation of not being able to answer judicial suits, without previous notification of grantor; nor dispose of the intellectual property assets of the owner.

The above representative is not entitled to substitute the powers herein granted, in whole or in part.

Finally, this power of attorney ratifies the validity of all acts and applications made by the representatives in the name of the signatory of this power of attorney, with regard to the faculties above given, before the execution of the present power of attorney.

Given and signed this 17th of September 2018

in Madrid

by _____

Juan Pedro Vallejo López
Legal representative

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A – 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

This Assignment of Patent Application is between:

Nicholas Jay HATTON of San Francisco, CA;

Steven CHRISTENSEN of San Francisco, CA;

Esteban L. DUQUE of San Francisco, CA;

Ariel ATKINS of Denver, CO;

James MONSEES of San Francisco, CA;

Adam BOWEN of San Francisco, CA;

(hereinafter referred to as "Inventor") and

PAX Labs, Inc., a corporation of the State of Delaware, having a place of business at 660 Alabama Street, Second Floor, San Francisco, CA, 94110, (hereinafter referred to as "Assignee").

WHEREAS Inventor has invented certain new and useful improvements in:

"LEAK-RESISTANT VAPORIZER CARTRIDGES FOR USE WITH CANNABINOIDS"

for which an application for a United States Patent was filed on **December 31, 2016** and assigned Application No. **15/396,584**.

WHEREAS, Assignee is desirous of acquiring the entire right, title and interest of each inventor in and to said application and the invention disclosed therein, and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by said Inventor (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries.

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration acknowledged by said Inventor to have been received in full from said Assignee:

1. Said Inventor does hereby sell, assign, transfer and convey unto said Assignee the entire right, title and interest (a) in and to said application and said invention; (b) in and to all rights to apply for foreign patents on said invention pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property or otherwise; (c) in and to any and all applications filed and any and all patents granted on said invention in the United States or any foreign country, including each and every application filed and each and every patent granted on any application which is a divisional, substitution, continuation, or continuation-in-part of any of said applications; and (d) in and to each and every reissue or extensions of any of said patents.

2. Said Inventor hereby covenants and agrees to cooperate with said Assignee to enable said Assignee to enjoy to the fullest extent the right, title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by said Inventor shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or

ASSIGNMENT OF PATENT APPLICATION**SG Docket No.: 13211-741.200**

other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of the said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefor and any patents granted thereon, including without limitation reissues and reexaminations, opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contest, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by said Inventor in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon said Inventor, his heirs, legal representatives and assigns.

4. Said Inventor hereby warrants and represents that he has not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

IN WITNESS WHEREOF, said Inventor has executed and delivered this instrument to said Assignee:

2/21/17

Date

17-0216

Date

17-0221

Date

Date17-0221

Date

2/22/17

Date

Nicholas Jay HATTONSteven CHRISTENSENEsteban L. DUQUEAriel ATKINSJames MONSEESAdam BOWEN

ASSIGNMENT OF PATENT APPLICATION**SG Docket No.: 13211-741.200**

other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of the said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefor and any patents granted thereon, including without limitation reissues and reexaminations, opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contest, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by said Inventor in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon said Inventor, his heirs, legal representatives and assigns.

4. Said Inventor hereby warrants and represents that he has not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

IN WITNESS WHEREOF, said Inventor has executed and delivered this instrument to said Assignee:

Date

Nicholas Jay HATTON

Date

Steven CHRISTENSEN

Date

Esteban L. DUQUE

Date

Ariel ATKINS

Date

James MONSEES

Date

Adam BOWEN

Esta Cesión de Solicitud de patente ha sido suscrita entre:

Nicholas Jay HATTON, de San Francisco, CA;

Steven CHRISTENSEN, de San Francisco, CA;

Esteban L. DUQUE, de San Francisco, CA;

Ariel ATKINS, de Denver, CO;

James MONSEES, de San Francisco, CA;

Adam BOWEN, de San Francisco, CA;

(en lo sucesivo denominados "Inventor") y

PAX Labs, Inc., una sociedad del estado de Delaware, con domicilio social en 660 Alabama Street, Second Floor, San Francisco, CA, 94110, (en lo sucesivo denominada "Cesionario").

CONSIDERANDO que el Inventor ha inventado determinadas mejoras nuevas y útiles en:

"CARTUCHO VAPORIZADOR RESISTENTE A FUGAS PARA SU USO CON CANNABINOIDES"

para la que se presentó una solicitud de Patente de Estados Unidos el **31 de diciembre de 2016** y se le asignó el N.º de solicitud **15/396.584**.

CONSIDERANDO que el Cesionario tiene la voluntad de adquirir la totalidad de derechos, títulos e intereses que cada inventor tiene sobre dicha solicitud y la invención que se divulga en esta, y sobre todas y cada una de las realizaciones de la invención hasta ahora pensadas, hechas o descubiertas por dicho Inventor (en lo sucesivo, todo ello denominado "dicha invención"), y sobre todas y cada una de las patentes, certificados de calidad de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas "patentes") que por consiguiente se concedan en Estados Unidos y en países extranjeros.

AHORA, POR LO TANTO, teniendo en cuenta la contraprestación válida y onerosa que por el presente documento el Inventor reconoce haber recibido íntegramente de dicho Cesionario:

1. Por el presente documento, dicho Inventor vende, cede, transfiere y traspasa a dicho Cesionario la totalidad de derechos, títulos e interés (a) sobre dicha solicitud y dicha invención; (b) sobre la totalidad del derecho a solicitar patentes extranjeras sobre dicha invención de conformidad con el Convenio Internacional sobre la Protección Industrial o de cualquier otra forma; (c) sobre todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre dicha invención en Estados Unidos o en cualquier país extranjero, incluyendo cada solicitud presentada y cada patente concedida con respecto a cualquier solicitud que sea una divisional, sustitución, continuación o continuación parcial de cualquiera de dichas solicitudes; y (d) sobre cada una de las reexpediciones o ampliaciones de cualquiera de dichas patentes.

2. Por el presente documento, dicho Inventor conviene y acuerda cooperar con dicho Cesionario para permitir que dicho Cesionario goce en la máxima medida posible los derechos, títulos e intereses que por el presente documento se traspasan en Estados Unidos y en países extranjeros. La cooperación de dicho Inventor incluirá la presentación inmediata de hechos y documentos pertinentes, la declaración de testimonios, la formalización de petitorios, juramentos, memorias descriptivas, declaraciones u otros documentos, y cualquier otra ayuda en la medida en que dicho Cesionario la considere necesaria o conveniente para (a) perfeccionar en dicho Cesionario los derechos, títulos e intereses por el presente documento traspasados; (b) tramitar cualquiera de dichas solicitudes; (c) presentar y tramitar solicitudes de sustitución, divisional, continuación o solicitudes adicionales que protejan dicha invención; (d) presentar y tramitar solicitudes de reexpedición de cualquiera de dichas patentes; (e) participar en procedimientos de patentabilidad u otros procedimientos de prioridad relativos a dicha invención; y (f) participar en procedimientos jurídicos relativos a dicha invención y a cualquiera de las solicitudes de esta y cualquiera de las patentes concedidas con respecto a esta, incluyendo entre otros, reexpediciones y reexámenes, procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, impugnaciones por prioridad, procedimientos de uso público, acciones judiciales y procedimientos por infracción; disponiéndose, no obstante, que los gastos incurridos por dicho Inventor al proporcionar dicha cooperación correrán a cargo de dicho Cesionario.

3. Los términos y las declaraciones de esta cesión redundarán en beneficio de dicho Cesionario, sus sucesores, causahabientes y otros representantes legales, y serán vinculantes para dicho Inventor, sus herederos, representantes legales y causahabientes.

4. Por el presente documento, dicho Inventor garantiza y declara que no ha suscrito ni suscribirá ninguna cesión, contrato o entendimiento que entre en conflicto con el presente documento.

EN FE DE LO CUAL, dicho Inventor ha suscrito y entregado este documento a dicho Cesionario:

21/02/17
Fecha

[firma a mano ilegible]
Nicholas Jay HATTON

16/02/17
Fecha

[firma a mano ilegible]
Steven CHRISTENSEN

21/02/17
Fecha

[firma a mano ilegible]
Esteban L. DUQUE

Fecha

Ariel ATKINS

21/02/17
Fecha

[firma a mano ilegible]
James MONSEES

22/02/17
Fecha

[firma a mano ilegible]
Adam BOWEN

Delaware

The First State

Page 1

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THAT THE SAID "PAX LABS, INC.", FILED A RESTATED CERTIFICATE, CHANGING ITS NAME TO "JUUL LABS, INC." ON THE THIRTIETH DAY OF JUNE, A.D. 2017, AT 11:04 O`CLOCK A.M.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE AFORESAID CORPORATION IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE NOT HAVING BEEN CANCELLED OR DISSOLVED SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW AND IS DULY AUTHORIZED TO TRANSACT BUSINESS.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE SAID "JUUL LABS, INC." WAS INCORPORATED ON THE TWELFTH DAY OF MARCH, A.D. 2007.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "JBullock", is written over a horizontal line. Below the line, the text "Jeffrey W. Bullock, Secretary of State" is printed.

4315504 8320
SR# 20175054872

You may verify this certificate online at corp.delaware.gov/authver.shtml

Authentication: 202816542
Date: 06-30-17

DELAWARE

El Primer Estado

Página 1

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICO QUE "PAX LABS, INC." PRESENTÓ UN CERTIFICADO REFORMULADO, POR EL CUAL SE MODIFICA SU RAZÓN SOCIAL A "JUUL LABS, INC.", EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE 2017 A LAS 11:04 A.M.

Y, ADEMÁS, POR EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICO QUE LA SOCIEDAD ANTERIORMENTE MENCIONADA FUE DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES Y REVISTE PERSONALIDAD JURÍDICA, SIN HABER SIDO CANCELADA O DISUELTA EN LA MEDIDA EN QUE LOS EXPEDIENTES DE ESTA OFICINA ASÍ LO MUESTRAN, Y ESTÁ DEBIDAMENTE AUTORIZADA A REALIZAR TRANSACCIONES COMERCIALES.

Y, ADEMÁS, POR EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICO QUE "JUUL LABS, INC." SE CONSTITUYÓ EL DÍA DOCE DE MARZO DE 2007.

[Sello de la Oficina
del secretario de
estado de Delaware]

[firma a mano ilegible]
Jeffrey W. Bullock, secretario de Estado

4315504 8320

N.º SR: 20175054872

Autenticación: 202816542

Fecha: 30/06/17

Puede verificar este certificado en línea en la siguiente dirección: corp.delaware.gov/authver.shtml

COLOMBIA

PODER

El (los) JUUL LABS, INC.

Domiciliados en 560 20th Street, Building 104 San Francisco, CA 94107-4344 (US)

Nombran por el presente a **XIMENA CASTELLANOS A. y/o MARGARITA CASTELLANOS A.** abogadas con oficinas en la Calle 94A No. 7A-09, Bogotá-Colombia para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad Industrial e intelectual y con este fin autorizamos a dichos apoderados para que nos representen ante cualesquiera autoridades o personas de los órdenes administrativo, contencioso –administrativo y judicial en todo lo relacionado con los siguientes actos y gestiones:

- Obtención de patentes de invención, modelos y dibujos industriales; registro de marcas de fabrica, de servicio, colectivas o defensivas y de denominaciones de origen, depósito de nombres y enseñas comerciales; su renovación, prórroga, inscripción de traspaso y cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria y el registro de licencias de uso de esos derechos;
- Para la obtención de protección de variedades vegetales
- Para la obtención de registros sanitarios;
- Para la obtención de registros de derechos de autor.
- Acciones de oposición, observación, y cancelación.

Pudiendo en todos los actos y gestiones arriba mencionados sustituir éste mandato entre los apoderados, transigir, desistir, recibir, cancelar, renunciar, y aceptar notificaciones.

De otra parte, el poder aquí otorgado tiene la limitación de no permitir contestar demandas judiciales, sin previa notificación del otorgante, ni disponer de la propiedad intelectual del otorgante.

Los apoderados no se encuentran facultados para sustituir o delegar los poderes aquí otorgados en todo o en parte.

Finalmente, este poder ratifica la validez de todos los actos y solicitudes que, a nombre de la poderdante hubieren realizado los apoderados en relación con las facultades anteriormente enumeradas, antes de la suscripción del presente poder

Dado y firmado hoy 17 de septiembre de 2018

en Madrid

por _____

Juan Pedro Vallejo López
Representante legal

POWER OF ATTORNEY

I (we) the undersigned JUUL LABS, INC.

Of 560 20th Street, Building 104 San Francisco, CA 94107-4344 (US)

hereby grant(s) Power of Attorney to **XIMENA CASTELLANOS A. and /or MARGARITA CASTELLANOS A.** attorneys residing at Calle 94A No. 7A-09, Bogotá- Colombia, to obtain the protection of my (our) Intellectual Property, for which purpose we authorize the said attorneys to represent us before any authorities, or persons, specially those, administrative, contentious and judicial, in all matters concerning the following:

- Obtainment of patents, models and designs, registration of trademarks, service, collective and defensive marks, and of designations of origin; the deposit of trade names and ensigns; its renewal, extension, recordal of assignments, change of name or domicile, voluntary cancellation, and the registration of licenses of use of the above rights;
- For the obtainment of plant variety protection
- For the obtainment of Sanitary registrations;
- For the obtainment of copyright registrations
- Actions of opposition, and cancellation.

The above matters they may substitute this power of attorney within the appointed attorneys, compromise, cancel, receive, withdraw, renounce, and accept notifications.

This power has the limitation of not being able to answer judicial suits, without previous notification of grantor; nor dispose of the intellectual property assets of the owner.

The above representative is not entitled to substitute the powers herein granted, in whole or in part.

Finally, this power of attorney ratifies the validity of all acts and applications made by the representatives in the name of the signatory of this power of attorney, with regard to the faculties above given, before the execution of the present power of attorney.

Given and signed this 17th of September 2018

in Madrid

by _____

Juan Pedro Vallejo López
Legal representative

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A – 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co