

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS

Calle 72 # 10 – 07 Of. 603

Phone: 21132587 Fax: 2554538

Bogotá, D.C., Colombia

www.cuestalawyers.com

Respuesta Requerimiento

EXP: NC2020/0015882



Señora

Edna Marcela Ramírez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Referencia: Solicitud de Patente PCT de Invención denominada
Intercambio de Reactivo en un Instrumento

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 6425 del 29 de abril de 2021.

Expediente No. NC2020/0015882

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Illumina, Inc.**, en atención al Requerimiento No. 6425 del 29 de abril de 2021, apporto lo siguiente:

1. Cesión.

Adjunto el documento de cesión suscrito por parte de los inventores y el representante legal de la sociedad **Illumina, Inc.**

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.

ASSIGNMENT FROM INVENTORS

Docket No.: IP-1831-PRV
Title: REAGENT EXCHANGE IN AN INSTRUMENT
U.S. Application No.: 62/863,444
Filing Date: June 19, 2019
Inventor(s): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

Page 1 of 4

WHEREAS, above-identified inventors (collectively "the Assignor/s") have made certain new and useful inventions, discoveries, and improvements (the "Inventions"), for which the Assignor/s filed the application/s listed above and now desire/s to convey all right, title, and interest in:

- the Inventions,
- the application/s listed above, and any other applications for patent, design, utility model, certificate of invention, trademark, or trade dress, in any country or under any international or regional authority (e.g. WIPO/PCT, EPO, ARIPO, EAPO, OAPI), to the extent some or all of its subject matter is disclosed and entitled to the benefit of priority in the application/s listed above, including provisional, continuation, divisional, continuation-in-part, reissue, and reexamination applications (collectively "the Application/s"),
- the benefit of earlier filing date and right to claim priority to the Inventions and Application/s under applicable law and treaties, including the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised and amended and 35 U.S.C. §§ 119, 120,
- any rights accrued by the publication of the Application/s, such as 35 U.S.C. § 154(d), Art. 67(1) EPC,
- any Letters Patent or Certificates of Invention that may be issued or granted from the Application/s, including reissued patents, reexamination certificates, renewals, and any rights resulting from an extension or adjustment of patent term, and
- any rights arising from the Invention under laws and conventions protecting copyright, trademark, trade dress, or other industrial property,

(collectively, "the IP Rights"), and

WHEREAS, ILLUMINA, INC., a Delaware corporation having a place of business at 5200 Illumina Way, San Diego, California 92122 USA is desirous of acquiring the entire right, title, and interest for itself, its successors, and its assigns (collectively "the Assignee") in the IP Rights by an instrument in writing, 35 U.S.C. § 261;

NOW, THEREFORE, to all whom it may concern, be it known that, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which I/we hereby acknowledge and hereby waive the right to any additional compensation concerning the IP Rights:

ASSIGNMENT FROM INVENTORS

Docket No.: IP-1831-PRV

Page 2 of 4

Title: REAGENT EXCHANGE IN AN INSTRUMENT

U.S. Application No.: 62/863,444

Filing Date: June 19, 2019

Inventor(s): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

I/we warrant and represent to the Assignee that I/we have the full right to convey my/our right, title, and interest in the IP Rights without encumbrance, and that I/we have not made any earlier assignment, license, grant, or mortgage to another, or made any agreement with another, that would affect my/our right, title, and interest in the IP Rights;

By this Assignment and by virtue of any earlier agreements to assign, I/we hereby assign, transfer, convey, and sell my/our entire right, title, and interest in the IP Rights to the Assignee, including any claims or causes of action for damages or other remedies arising out of any earlier violation of the IP Rights, for and to inure to the Assignee's full benefit of the IP Rights as fully as they would have been held by me/us if this Assignment had not been made;

I/we authorize the Assignee and its legal representatives to:

- (a) insert into this Assignment any supplemental information to make the identification more complete for any of the Application/s or Letters Patent already listed above,
- (b) prosecute the Application/s, file new applications for the Invention/s, and do all acts permitted by law to protect and enforce the IP Rights,
- (c) request that Letters Patent and Certificates of Invention be issued and granted to and in the name of the Assignee by the issuing or granting authority, such as the U.S. Commissioner for Patents, 37 C.F.R. § 3.81; and

I/we agree with the Assignee that I/we and my/our legal representatives, heirs, and executors will perform all acts deemed necessary or desirable by the Assignee to permit and assist it to secure the entire right, title, and interest in the IP Rights so that the Assignee may benefit from this Assignment, including:

- (a) communicating to the Assignee all facts known to me/us that relate to the history and extent of my individual contribution to the IP Rights, including the circumstances of the conception of the invention and its development and reduction to practice, and furnishing supporting documents or items in my control,
- (b) assisting in the preparation of the Application/s and their prosecution by the Assignee, 37 C.F.R. § 3.71, and in the enforcement of the IP Rights, including making, executing, and delivering to the Assignee any other necessary documents, such as further application papers, declarations, affidavits, disclaimers, petitions, or assignments, and
- (c) assisting and cooperating in administrative and legal proceedings, including giving written and oral testimony,

ASSIGNMENT FROM INVENTORS

Docket No.: IP-1831-PRV

Page 3 of 4

Title: REAGENT EXCHANGE IN AN INSTRUMENT

U.S. Application No.: 62/863,444

Filing Date: June 19, 2019

Inventor(s): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

so that these will be performed without further consideration, except for reasonable actual expenses to be reimbursed by the Assignee.

I/we further agree with the Assignee that I/we will not perform any future act, execute any subsequent document, or make any subsequent agreement with another person or party that conflicts with this Assignment, that purports to transfer any right, title, or interest in the IP Rights that are the subject of this Assignment, unless agreed to in writing by the Assignee or that prevents the Assignee from receiving the full benefit of the bargain under this Assignment.

If any provision of this Assignment is held invalid or unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible in order to put into effect the intent of the Assignor/s and the Assignee, and the remainder of this Assignment shall not be affected, but continue in full force and effect.

This document shall be executable by each Assignor in parts, and the Assignment will be effective and recordable for each Assignor as of the date of that Assignor's signature.

Legal Name of Inventor: **Tony Yen**

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and seal this 22 day of July, 2019.

Signature: 

Legal Name of Inventor: **Eric Stava**

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and seal this 22 day of July, 2019.

Signature: 

ASSIGNMENT FROM INVENTORS

Docket No.: IP-1831-PRV

Page 4 of 4

Title: REAGENT EXCHANGE IN AN INSTRUMENT

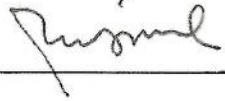
U.S. Application No.: 62/863,444

Filing Date: June 19, 2019

Inventor(s): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

Legal Name of Inventor: Rajagopal Panchapakesan

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and seal this 22 day of July, 2019.

Signature: 

RECEIVED AND HEREBY ACCEPTED BY ILLUMINA, INC., a Corporation

Date: 23 July 2019



Name: Roland Schwillinski

Title: Vice President, Global IP and Litigation

CESIÓN DE LOS INVENTORES

N.º de expediente: IP-1831-PRV

Página 1 de 4

Título: INTERCAMBIO DE REACTIVO EN UN INSTRUMENTO

N.º de solicitud de EE. UU.: 62/863.444

Fecha de presentación: 19 de junio de 2019

Inventor(es): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

CONSIDERANDO que los inventores arriba mencionados (colectivamente, “el/los Cedente/s”) han hecho ciertas nuevas y útiles invenciones, descubrimientos y mejoras (las “Invenciones”), para las cuales el/los Cedente/s presentó/presentaron la(s) solicitud(es) enumerada(s) arriba, y ahora desean traspasar todos los derechos, títulos e intereses sobre:

- las Invenciones;
- la(s) solicitud(es) enumerada(s) arriba, y cualquier otra solicitud de patente, diseño, modelo de utilidad, certificado de invención, marca registrada o imagen comercial en cualquier país o en virtud de cualquier autoridad internacional o regional (por ejemplo, la OMPI/PCT, OEP, EAPO, OAPI), en la medida en que parte o toda la materia objeto se divulgue y tenga derecho al beneficio de prioridad con respecto a la(s) solicitud(es) enumerada(s) arriba, incluidas las solicitudes de provisional, continuación, divisional, continuación parcial, reexpedición y reexamen (colectivamente, la(s) Solicitud(es));
- el beneficio de fecha de presentación anterior y el derecho a reivindicar prioridad con respecto a las Invenciones y Solicitud(es) en virtud de la legislación y los tratados vigentes, incluido el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tras las revisiones y modificaciones pertinentes y en virtud de 35 U.S.C., secciones 119, 120;
- cualquier derecho obtenido por la publicación de la(s) Solicitud(es), tales como los estipulados en 35 U.S.C., sección 154(d), art. 67(1) del CPE;
- cualquier Certificado de patente o Certificado de invención que pueda ser expedido o concedido a partir de la(s) Solicitud(es), incluida la reexpedición de patentes, certificados de reexámenes, renovaciones y cualesquiera derechos que resulten de una prórroga o ajuste del plazo de una patente; y
- cualquier derecho que resulte de la Invención en virtud de las leyes y convenios que protegen los derechos de autor, marcas comerciales, imágenes comerciales y cualquier otra propiedad industrial;

(colectivamente, “los Derechos de PI”), y

CONSIDERANDO que ILLUMINA, INC., una sociedad anónima de Delaware con domicilio social en 5200 Illumina Way, San Diego, California 92122 EE. UU., tiene la voluntad de adquirir la totalidad de derechos, títulos e intereses para sí misma, sus sucesores y causahabientes (colectivamente, “el Cesionario”) sobre los Derechos de PI en virtud de cualquier instrumento por escrito, 35 U.S.C., sección 261;

AHORA, POR LO TANTO, a todos a quienes corresponda, se hace saber que, a cambio de una contraprestación válida y onerosa cuya recepción y suficiencia yo/nosotros reconozco/reconocemos, y que por el presente documento renunciamos al derecho de cualquier contraprestación adicional relativa a los Derechos de PI:

CESIÓN DE LOS INVENTORES

N.º de expediente: IP-1831-PRV

Página 2 de 4

Título: INTERCAMBIO DE REACTIVO EN UN INSTRUMENTO

N.º de solicitud de EE. UU.: 62/863.444

Fecha de presentación: 19 de junio de 2019

Inventor(es): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

Yo/nosotros garantizo/garantizamos y declaro/declaramos al Cesionario que tengo/tenemos pleno derecho a traspasar mis/nuestros derechos, títulos e intereses sobre los Derechos de PI sin gravamen alguno, y que no he/hemos formalizado ninguna cesión, licencia, concesión hipoteca u otro anterior, ni formalizado ningún otro acuerdo, que pudiera afectar mis/nuestros derechos, títulos e intereses sobre los Derechos de PI;

Mediante esta Cesión, y en virtud de cualquier acuerdo de cesión anterior, yo/nosotros, por el presente documento, cedo/cedemos, transfiero/transferimos, traspaso/traspasamos y vendo/vendemos mis/nuestros derechos, títulos e intereses sobre los Derechos de PI al Cesionario, incluida cualquier reclamación o causa de acción por daños y perjuicios, o cualquier otro recurso jurídico que resulte de cualquier infracción previa de los Derechos de PI, para y en beneficio absoluto del Cesionario de los Derechos de PI, tan plena y enteramente como los hubiera/hubiéramos ostentado yo/nosotros de no haberse celebrado esta Cesión;

Autorizo/autorizamos al Cesionario y a sus representantes legales a:

- (a) introducir en esta Cesión cualquier información adicional para completar con más detalle la identificación de cualquiera de la(s) Solicitud(es) o Certificados de patente ya enumerada(s) arriba;
- (b) tramitar la(s) Solicitud(es), presentar nuevas solicitudes para la(s) Invención(es) y hacer todo lo que la ley permita para proteger y hacer valer los Derechos de PI;
- (c) solicitar que la autoridad de expedición o concesión expida y conceda los Certificados de patente y Certificados de invención a nombre del Cesionario, como, por ejemplo, el Comisionado de Patentes de EE. UU., 37 C.F.R., sección 3.81; y

Acepto/aceptamos con el Cesionario que yo/nosotros y mis/nuestros representantes legales, herederos y albaceas llevaremos a cabo cualquier acto considerado necesario o conveniente por el Cesionario para permitir y ayudar a asegurar los derechos, títulos e intereses sobre los Derechos de PI, de modo que el Cesionario pueda beneficiarse de esta Cesión, incluyendo:

- (a) la comunicación al Cesionario de todos los hechos que conozca/conozcamos que estén relacionados con la historia y el alcance de mi contribución individual a los Derechos de PI, incluidas las circunstancias de la concepción de la invención y su desarrollo y puesta en práctica, y la entrega de documentos de apoyo o elementos que obren en mi poder;
- (b) la asistencia en la preparación de la(s) Solicitud(es) y su tramitación por el Cesionario, 37 C.F.R., sección 3.71, y la aplicación de los Derechos de PI, incluida la realización, formalización y entrega al Cesionario de cualquier otro documento necesario, tales como documentos de solicitud, declaraciones, declaraciones juradas, renunciaciones, peticiones o cesiones; y
- (c) la asistencia y cooperación en procedimientos administrativos y legales, incluida la prestación de testimonios orales y escritos;

CESIÓN DE LOS INVENTORES

N.º de expediente: IP-1831-PRV

Página 3 de 4

Título: INTERCAMBIO DE REACTIVO EN UN INSTRUMENTO

N.º de solicitud de EE. UU.: 62/863.444

Fecha de presentación: 19 de junio de 2019

Inventor(es): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

de modo que estos actos se lleven a cabo sin contraprestación adicional alguna, salvo por los gastos actuales razonables que debe reembolsar el Cesionario.

También acuerdo/acordamos con el Cesionario que no realizaré/realizaremos ningún acto futuro, suscribiré/suscribiremos ningún documento posterior ni formalizaré/formalizaremos ningún acuerdo posterior con ningún tercero o parte que pudiera entrar en conflicto con esta Cesión, cuyo fin sea transferir cualquier derecho, título o interés sobre los Derechos de PI que sean objeto de esta Cesión, a menos que el Cesionario lo acuerde por escrito, o que impida al Cesionario recibir el beneficio absoluto del trato contemplado en esta Cesión.

Si alguna disposición de esta Cesión se considerase nula o inaplicable, dicha disposición se aplicará en la máxima medida de lo permitido con el fin de hacer vigente la intención del/de los Cedente/s y el Cesionario, y el resto de la Cesión no se verá afectado, sino que continuará en pleno vigor y efecto.

Este documento irá suscrito por cada Cedente en ejemplares, y la Cesión entrará en vigor y será objeto de registro por cada Cedente a partir de la fecha de firma de dicho Cedente.

Nombre legal del Inventor: **Tony Yen**

EN FE DE LO CUAL, suscribo con mi firma y sello este día [*escrito a mano*: 22] de [*escrito a mano*: julio] de 2019.

Firma: [*firma a mano ilegible*]

Nombre legal del Inventor: **Eric Stava**

EN FE DE LO CUAL, suscribo con mi firma y sello este día [*escrito a mano*: 22] de [*escrito a mano*: julio] de 2019.

Firma: [*firma a mano ilegible*]

CESIÓN DE LOS INVENTORES

N.º de expediente: IP-1831-PRV

Página 4 de 4

Título: INTERCAMBIO DE REACTIVO EN UN INSTRUMENTO

N.º de solicitud de EE. UU.: 62/863.444

Fecha de presentación: 19 de junio de 2019

Inventor(es): Tony Yen, Eric Stava, Rajagopal Panchapakesan

Nombre legal del Inventor: **Rajagopal Panchapakesan**

EN FE DE LO CUAL, suscribo con mi firma y sello este día [*escrito a mano*: 22] de [*escrito a mano*: julio] de 2019.

Firma: [*firma a mano ilegible*]

RECIBIDO Y POR EL PRESENTE DOCUMENTO ACEPTADO POR ILLUMINA, INC., una Sociedad Anónima

Fecha: [*escrito a mano*: 23 de julio de 2019]

[*Firma a mano ilegible*]

Nombre: Roland Schwillinski

Título: vicepresidente, PI global y litigios