

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56945

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/12-00250

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 02 de enero de 2012, con el N° 12-000250-00000-0000, por la sociedad Kempharm, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ÁCIDO BENZÓICO, DERIVADOS DE ÁCIDO BENZÓICO Y CONJUGADOS DE ÁCIDO HETEROARIL CARBOXÍLICO DE HIDROCODONA, PROFÁRMACOS, MÉTODOS PARA ELABORAR Y UTILIZAR LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/040775 del 01 de julio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 648 del 16 de julio de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10505 y notificado por fijación en lista el 18 de junio de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-000250-00006-0000 del 26 de agosto de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 6 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 y 3 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56945

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/12-00250

SÉPTIMO: Que por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

“ Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

Las reivindicaciones 2 y 4 a 6 del radicado N° 12-000250-00006-0000 son reivindicaciones que no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, ya que no son claras cuando mencionan *“en donde el conjugado exhibe un AUC y una velocidad de liberación mejorados en el tiempo cuando se comparan con hidrocodona no conjugada durante el mismo tiempo”, “exhibe menos variabilidad en el perfil PK oral cuando se compara con hidrocodona no conjugada...”, “en una cantidad suficiente para proporcionar un AUC terapéuticamente bioequivalente cuando se compara con hidrocodona no conjugada”, “en una cantidad suficiente para proporcionar un AUC y un C_{max} terapéuticamente bioequivalentes cuando se compara con una cantidad molar de hidrocodona no conjugada equivalente” y “en una cantidad suficiente para proporcionar un AUC terapéuticamente bioequivalente y un C_{max} inferior cuando se compara con una cantidad molar de hidrocodona no conjugada equivalente”* que son resultados a alcanzar y no definen la composición, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Las composiciones se definen por sus elementos constitutivos (ingredientes activos, excipientes y/o sus proporciones)

Por lo anterior, las reivindicaciones 2 y 4 a 6 no pueden considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido, el título de la presente invención quedará de la siguiente manera: **“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN CONJUGADO DE BENZOATO DE HIDROCODONA Y EXCIPIENTES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES”.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56945

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/12-00250

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

" COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN CONJUGADO DE BENZOATO DE HIDROCODONA Y EXCIPIENTES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES "

Clasificación IPC: A61K 31/44.

Reivindicación(es): 1 y 3 incluida(s) en el radicado bajo el N° 12-000250-00006-0000.

Titular(es): KEMPHARM, INC.

Domicilio(s): North Liberty, Iowa, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Travis Mickle, Sven Guenther, Christal Mickle, Guochen Chi, Jaroslaw Kanski, Andrea K. Martin y Bindu Bera.

Prioridad(es) N°: 61/222,718. **Fecha:** 02 de julio de 2009. **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/040775. **Fecha:** 01 de julio de 2010.

Vigente desde: 01 de julio de 2010. **Hasta:** 01 de julio de 2030.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 2 y 4 a 6, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56945

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

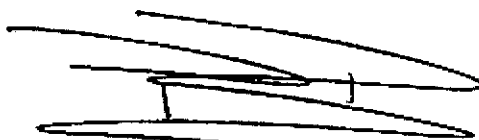
Rad. PCT/12-00250

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Kempharm, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓