

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8163 2 de junio de 2017

Ref. Expediente N° NC2017/0005201

Señor(a)
KEMPHARM INC.

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Pago de tasas Patente de Invención (Arts. 10 y 26 D 486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo con la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara porque menciona que la oxicodona está “(...) *unida covalentemente a al menos (...)*”, de manera que se trata de un número indefinido de derivados de oxicodona que no están soportados en la descripción. Además, la expresión “(...) *un ácido carboxílico, un derivado del mismo, una sal del mismo, o una combinación de los mismos (...)*” no es concisa y no todos los derivados de ácidos carboxílicos ni las sales de oxicodona están soportados en la descripción. Se sugiere hacer claridad y la debida restricción. De la misma manera en lo referente a las reivindicaciones 2 -10 y sus dependientes.

No obstante, este examen se hace a las 10 primeras reivindicaciones que fueron pagadas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad, de acuerdo con el artículo 14 y métodos de tratamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Oficio N° 8163 2 de junio de 2017

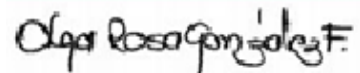
Ref. Expediente N° NC2017/0005201

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA