

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2746 de 20 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0001115

Señor(a)
PHYTOPHARMA INTERNATIONAL LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPOSICIONES INGERIBLES POR ABEJAS, PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LAS MISMAS PARA PRODUCIR MIEL Y MIEL PRODUCIDA DE ESTA MANERA”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IL2016/050801

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 21 de julio de 2016.

PRIORIDAD: US 62/195,311 22 de julio de 2015.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio radicadas el 22 de abril de 2019, bajo el número NC2019/0003955, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2019/0003955 del 22 de abril de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar extractos más eficaces y seguros del cannabis para diversos usos médicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición ingerible por abejas que comprenden al menos un 50 % de una base alimenticia de abejas y aceite de cannabis, que a su vez contiene tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD).

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0001115 el 1 de febrero de 2018, tituló la invención como: ***“COMPOSICIONES INGERIBLES POR ABEJAS, PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LAS MISMAS PARA PRODUCIR MIEL Y MIEL PRODUCIDA DE ESTA MANERA”***. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2746 de 20 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0001115

“COMPOSICIONES INGERIBLES POR ABEJAS QUE CONTIENE MIEL Y CANNABINOIDES”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es clara, porque la referencia a “THC y/o CBD” corresponde a siglas para los cuales su significado no está expreso. Por lo tanto, se sugiere mencionar el significado de las mismas dentro de la reivindicación, es decir, incluir que “THC” corresponde a tetrahidrocannabinol y que “CDB” significa cannabidiol.

La reivindicación 6 no es clara, porque la referencia a “obtenible de acuerdo con el procedimiento de la reivindicación 5”, corresponde a caracterizar el producto en función de un proceso, lo cual no es la forma correcta de caracterizar un producto. Por lo tanto, se sugiere eliminar esta referencia de esta reivindicación, o se sugiere eliminar esta reivindicación, incluyendo la característica de “que dicha miel pura está sustancialmente libre de celulosa” en una reivindicación precedente.

La reivindicación 7 no es clara, porque las referencias a que la miel “comprende 1.000 o más veces menos (por ejemplo, 10.000 veces menos) concentración de THC y/o CBD que la que está presente en el aceite de cannabis” y “o 4 o más veces menor concentración de THC y/o CBD que la propia composición ingerible por abejas” corresponden a resultados a alcanzar y no a características del producto como tal. Por lo tanto, se sugiere mencionar las cantidades o concentraciones de los cannabinoides de manera explícita, que correspondan a las concentraciones dentro del producto específico.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de julio de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2014302086	Pharmaceutical composition comprising cannabinoids having reduced psychoactivity through the combination of CBD and non – decarboxylated THC	9 de octubre de 2014
D2	Bibi et al. <i>Pakistan Journal of Botany.</i>	Pollen analysis and heavy metals detection in honey samples from seven selected countries	Abril de 2008
D6	WO2015/020516	Improved pollen and/or pollen substituted comprising bee food composition	12 de febrero de 2015

El documento D1¹ divulga una composición farmacéutica que comprende THC y CDB y un vehículo (Resumen).

El documento D2² divulga muestras de miel recolectadas en diversas partes del mundo, la cual contiene *Cannabis sativa* (Pág. 511, tabla 2).

¹<https://patents.google.com/patent/US20140302086A1/en?q=US2014302086>

² Bibi, S. Zahoor Husain, S. Naseem Malik, R. pollen analysis and heavy metals detection in honey samples from seven selected countries. *Pakistan Journal of Botany*. 2008. 40(2): 507-516. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/228117031_Pollen_analysis_and_heavy_metals_detection_in_honey_samples_from_seven_selected_countries

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2746 de 20 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0001115

El documento D5³ divulga una composición sustituta del polen, para alimentar abejas (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Una composición ingerible por abejas que comprende una cantidad igual o inferior a un 50-99.9% % de una base alimenticia de abejas y THC y/o CBD, donde dicha base alimenticia de abejas comprende miel y donde dicha composición ingerible por abejas comprende de 0.1 a 5% de aceite de cannabis con una cantidad igual o superior a un 1% de THC y/o CBD.”* (Radicado N° NC2019/0003955 del 22 de abril de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Una composición	Una composición (Pág. 5, ej. 1)
Comprende entre 50 y 99.9% de una base alimenticia de abejas	Comprende una base de glucosa que contiene miel
Comprende THC y/o CBD igual o superior a 1%	Comprende THC – CBD 1:1 (50%)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en el documento D1. Por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 9 y 10 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

5.2. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 4 consiste en: *“La composición ingerible por abejas de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3 en la que dicha composición es una pasta”* (Radicado N° NC2019/0003955 del 22 de abril de 2019).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D6	D2
Una composición	Una composición para alimentar abejas (Pág. 8, ejemplo)	Miel (Pág. 511, tabla 2)
Comprende entre 50 y 99.9% de una base alimenticia de abejas	comprende un sustituto de polen (Ultra Bee Dry), miel y vitaminas	
Comprende THC y/o CBD igual o superior al 1%	No menciona	Comprende Cannabis sativa en el polen contenido en la miel
La composición es una pasta	La composición es en forma de pasta	No se menciona

El documento D6 se considera como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 4, porque divulga una composición alimentaria para abejas que comprende un sustituto de polen (Ultra Bee Dry), miel y vitaminas para formar una pasta alimenticia (Pág. 8, ejemplo).

³<https://patents.google.com/patent/WO2015020516A1/en?q=WO2015%2f020516>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2746 de 20 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0001115

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 4 con respecto a la composición divulgada en el documento D6, consiste en que la composición de la solicitud comprende cannabinoides (THC, CBD o una mezcla).

El efecto que se logra al incluir estos cannabinoides dentro de la miel corresponde a disponer una forma para suministrar cannabinoides para el consumo en pacientes que requieren los cannabinoides para tratar sus enfermedades.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: Cómo modificar la composición alimentaria de abejas divulgada en el documento D6, para obtener una composición que contenga cannabinoides disponibles dentro de la misma.

Sin embargo, la presencia de cannabinoides en la miel ya es conocida de acuerdo a lo divulgado en el documento D2, en donde se menciona la presencia de *Cannabis sativa* dentro de la miel recolectada en Pakistán, donde las cantidades halladas de *Cannabis sativa* provienen del polen recolectado por las abejas (Pág. 511, tabla 2).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir la miel que contienen Cannabis sativa del documento D2 dentro de la composición divulgada en el documento D1. Por lo cual, la reivindicación 4 se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 5 a 10 no mencionan alguna característica que aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 4, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2014302086	1	Novedad
D2	Bibi et al. <i>Pakistan Journal of Botany</i>	4 a 10	Nivel Inventivo
D6	WO2015/020516	4 a 10	Nivle Inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que el documento D1 no es un estado de la técnica porque en el párrafo [0058] de este documento se menciona que la composición divulgada no sería comestible por las abejas, porque esta composición contiene Pimienta Cayena, la cual es conocida por ser un repelente de insectos y por lo tanto no afectaría la novedad de la solicitud.

De acuerdo a lo anterior, este Despacho se permite aclarar que de acuerdo con lo mencionado en la reivindicación 1 presentada bajo el radicado N° NC2019/0003955 del 22 de abril de 2019, el objeto de la solicitud corresponde a una composición que comprende una base alimenticia y cannabinoides. En primer lugar, la mención de “comprende” dentro de una reivindicación permite la inclusión de otras características adicionales a las reclamadas, ampliando el espectro de protección y por lo tanto, el estado de la técnica que mencione otras sustancias adicionales (como en este caso la Pimienta Cayena que refiere el solicitante) adicionales a las reclamadas, también afectan la novedad de la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2746 de 20 de mayo de 2019

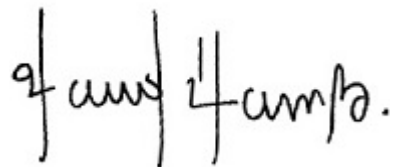
Ref. Expediente N° NC2018/0001115

El solicitante argumenta con respecto al documento D2, que se ha modificado las reivindicaciones 6 y 8, de tal manera que al mencionar que las composiciones son libres de celulosa, se excluyen las que comprenden polen. Este Despacho se permite aclarar que, en primer lugar, esta característica al ser mencionada en las reivindicaciones 6 y 8, mas no en las reivindicaciones que las preceden, afectan la patentabilidad de las reivindicaciones anteriores; en segundo lugar, se incluye dentro del examen de patentabilidad el documento D6 que divulga un alimento para abejas que comprende una base alimenticia para abejas, donde la diferencia consiste en que la solicitud comprende cannabinoles dentro de este alimento. Para esto, el documento D2 sugiere que la miel recolectada (la cual sirve para consumo humano y para el mismo alimento de las abejas) contiene cannabinoles, de tal forma que se convierte en una sugerencia para que la persona versada en la materia modifique la composición alimentaria del documento D6, incluyendo miel con cannabis sugerida en el documento D2, para obtener el objeto reclamado en la solicitud.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2746 de 20 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0001115

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2018/0001115		Examen de patentabilidad							
		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/IL2016/050801		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 21 de julio de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO) 22/07/2015				Prioridad X		Presentación			
Solicitante PHYTOPHARMA INTERNATIONAL LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 – 10					
Palabras clave utilizadas				Honey and cannabinoid and food and bees and extract					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP: A23K 1/00, A23K 1/16, A23K 3/00, A61K 35/644					
				CPC:					
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica			Categoría del documento citado ⁽²⁾		
EPO	US2014302086	09/10/2014	1	Pág. 5, ej. 1			X		
USPTO	Bibi et al. 2008 ⁽¹⁾	04/2008	4 – 10	Pág. 511, tabla 2			Y		
PATBASE	WO2015/020516 CN101579119	12/02/2015 18/11/2009	4 – 10 -----	Pág. 8, ejemplo -----			Y A		
Cita completa literatura no patente (LNP)									
(²) Categorías de documentos citados									
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.									
Fecha del reporte de búsqueda: 29/04/2019									
Examinador: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES									