

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42968

Ref. Expediente N° NC2018/0009124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 66414 del 25 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ESTERES DE AMINOÁCIDOS O ÁCIDOS DICARBOXILICOS DE CANNABIDIOL”, con fundamento en los artículos 14, 20 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio se relaciona con usos y métodos de tratamiento y no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de enero de 2020 con el No. NC2020/0000326, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSITY OF MISSISSIPPI, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Objeciones por uso, método de tratamiento y modificaciones presentadas

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, con 10 reivindicaciones, donde se eliminan las reivindicaciones referidas a uso y método de tratamiento, y según el cual *“Sírvasse encontrar anexo al documento, prueba de la solicitud de modificación junto con el pago de la respectiva tasa por mencionado concepto.”*

2.2. Sobre la materia reclamada

En este punto, la recurrente dice que *“(…) las actuales reivindicaciones recitan análogos de CBD biológicamente activos. Los análogos son bastante diferentes de las prodrogas. Una prodroga necesita que se remueva una entidad protectora para actuar como un material activo. Un análogo actúa como el material activo a pesar del hecho que la porción adicional no es removida.”*

2.3. Del examen de Nivel Inventivo

2.3.1. Sobre el estado de la técnica utilizado

En este punto, la recurrente afirma que *“Ninguno de los documentos del arte previo citados se relaciona con análogos de CBD. El documento D1 se relaciona con prodrogas de CBD, en tanto que D2 se relaciona con prodrogas de TCH. Su Despacho debe apreciar que el THC es significativamente diferente del CBD en su actividad biológica. El THC forma hábitos o adicciones en tanto que el CBD no. El experto medio con habilidad ordinaria en la materia no buscaría modificar compuestos que son prodrogas de THC para intentar obtener análogos de CBD”*

2.3.2. De la pertinencia del documento D2 (US2015045282)

Al respecto, la recurrente asegura que *“el solicitante le recuerda al examinador que el Artículo 17 de la Decisión 486 establece que “Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en cuenta la divulgación ocurrida dentro del año precedente*



Ref. Expediente N° NC2018/0009124

a la fecha de presentación de la solicitud del País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si esta hubiese sido invocada...” (Resaltado fuera del texto) Lo anterior significa que el documento D2, el cual fue publicado el 12 de febrero de 2015, cae dentro del periodo comprendido por el año precedente a la fecha de prioridad de la presente solicitud, el cual se extiende entre el 29 de enero de 2015 y el 29 de enero de 2016 (fecha de prioridad reclamada por la presente solicitud). Puesto que el documento D2 y la presente solicitud tienen un inventor en común, cualquier divulgación hecha por dicho inventor dentro del periodo establecido arriba no puede ser tomada en cuenta. Se le recuerda al examinador que es la fecha de prioridad de la solicitud en estudio la que se tiene en cuenta para establecer el periodo de gracia, no la fecha de prioridad del documento citado, ya que un documento solo es de dominio público después de su publicación y no al momento de su fecha de prioridad. En vista de lo anterior, solicito nuevamente a su Despacho, se sirva excluir del análisis el documento D2 ya que se comprende dentro de las excepciones establecidas por el Artículo 17 de la Decisión 486.”

2.3. Petición

La recurrente, al final del escrito solicita:

“1. Revocar la resolución No. 66414 del 25 de noviembre de 2019.

2. Aceptar la modificación del capítulo reivindicatorio, en tanto fueron excluidas las reivindicaciones 11, 12, 13 y 14 de la solicitud original.

3. Conceder a la UNIVERSITY OF MISSISSIPPI, la patente de invención de la referencia, conforme a los cambios introducidos y presentados mediante el presente recurso, en tanto la invención ‘ESTERES DE AMINOÁCIDO O ÁCIDOS DICARBOXILICOS DE CANNABIDIOL’ ostenta la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial requeridos para mencionada concesión.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Usos, método de tratamiento y modificaciones presentadas

Se aceptan las nuevas reivindicaciones 1-10 que vienen con el recurso de reposición, ya que las mismas se limitan a eliminar aquellas reivindicaciones que fueron objetadas por uso y método de tratamiento, entonces, no implican una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el Art. 34 de la Decisión 486. Igualmente, la recurrente presenta pago por la modificación voluntaria que realiza, evidenciado mediante recibo de caja No. 20-2044 del 14 de enero de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera superada la objeción hecha por esta Oficina respecto a que la materia presentada se relaciona con usos, de acuerdo con el Art. 14, y métodos de tratamiento, art. 20 de la Decisión 486 de 2000.

3.2. Materia reclamada

Se le aclara a la recurrente que las características esenciales de un compuesto radica en su fórmula química, que en este caso se ve representada por una fórmula Markush, por lo tanto, el hecho de que sean análogos de cannabidiol (CBD) solamente ubica a la invención dentro de la técnica y no es una característica esencial de la misma.

Ref. Expediente N° NC2018/0009124

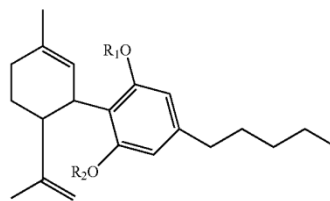
Teniendo en cuenta lo anterior, al encontrarse documentos que, solos o en combinación, sugieran la invención reclamada es suficiente para afectar la patentabilidad de la materia que se reivindica sin importar su posible uso o actividad posterior.

3.3. Examen de Nivel Inventivo

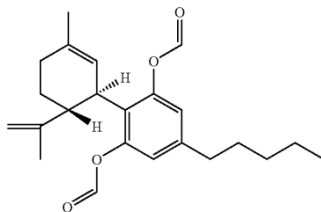
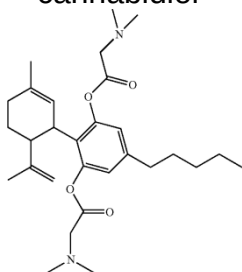
3.3.1. Estado de la técnica utilizado

Se le responde a la recurrente que la anterioridad D1 ya reportaba compuestos derivados

de cannabidiol (CBD) de fórmulas



(reiv. 1), y



(reiv. 7), donde R1 y R2 pueden ser

iguales o diferentes y sin cada uno independientemente H, alquil éster, aminoéster o alquilaminoéster, cuya diferencia con la invención radica en que allí no presentan un enlace amida con el resto del aminoácido, por lo tanto, sí podría modificarse la estructura de los compuestos de D1 con los restos de aminoácido y llegar a la materia reclamada.

En cuanto a las revelaciones de D2, estas radican en la presencia de modificaciones de aminoácido en compuestos derivados de cannabis con el fin de mejorar sus propiedades farmacológicas (pár. 130-133). Así las cosas, se podrían combinar sus enseñanzas con aquéllas de D1 para llegar a la invención denegada.

3.3.2. Pertinencia de la anterioridad D2 (US2015045282)

En cuanto a la pertinencia de la anterioridad D2 dentro del estudio de patentabilidad, se aclara que el art. 17 de la Decisión 486 dicta que “(...) *no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente (...)*”.

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del estudio de patentabilidad efectuado se tomó como fecha de determinación del estado de la técnica el 29 de enero de 2016 (fecha de prioridad), razón por la cual el año de gracia iniciaría el 29 de enero de 2015 y no se podrían tener en cuenta documentos de uno de los inventores o titulares durante este lapso.

Para el caso en estudio, el documento D2 (US2015045282), que tiene dentro de sus inventores a Soumyajit Majumdar, de igual forma, se aprecia que pertenece al mismo titular, o sea la Universidad de Mississippi y fue publicado el 12 de febrero de 2015, razón por la cual dicha anterioridad habría sido accesible al público dentro del año de gracia que prevé el art. 17 de la Decisión 486 de 2000.

Así las cosas, no se puede incluir a la anterioridad US2015045282, perteneciente a la Universidad de Mississippi como arte previo para el análisis de patentabilidad de la presente solicitud.

Ref. Expediente N° NC2018/0009124

No obstante lo anterior, se necesita que se haga una nueva búsqueda y examen de la materia reclamada, ya que podrían existir documentos que puedan afectar la patentabilidad de los compuestos que se reivindican.

3.5. Petición

En este punto se aclara que no es posible acceder a las peticiones de la recurrente, es decir, reconocer la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial (y por ende) la concesión de la invención reclamada, ya que no se ha efectuado un estudio completo de toda la materia que se desea proteger.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

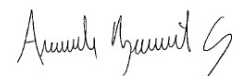
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 66414 del 25 de noviembre de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la UNIVERSITY OF MISSISSIPPI, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de julio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.07.29
23:02:17 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

