

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Re: PI. - **CONSTANCE THERAPEUTICS, INC.** - Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**COMPOSICIONES DE ACEITE DE CANNABIS Y MÉTODOS PARA PREPARACIÓN DE LAS MISMAS.**"-Clase **A61K 31/352.**-Expediente número **NC2018/0006452.**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 2 de abril de 2020 y a mi solicitud de prórroga del 26 de junio del 2020.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por la Señora Examinadora en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **3727** en relación con la presencia de materia no patentable, la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, y la novedad de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones y se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

3.1. **Modificación del capítulo reivindicatorio.**

En primer lugar, me permito indicar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por la Examinadora en el concepto técnico. Los cambios realizados se muestran a continuación:

- En la **reivindicación 1**, se especificó que la composición comprende una tercera preparación de aceite de cannabis que tiene un tercer perfil de cannabinoides. Adicionalmente, se definió en la reivindicación 1 los tres perfiles de cannabinoides con sus compuestos y cantidades y diferencias entre cada uno de ellos. Esta modificación encuentra sustento en los párrafos [0057], [0137], [0148] y la reivindicación 10 originalmente presentada.

- En las **reivindicaciones 3 a 7, 17, 19 y 26** actualmente presentadas, se eliminó el término "*aproximadamente*".
- En la **reivindicación 8** se reemplazó el término "*más del 50%*" por un rango concreto "51% - 100%".
- En las **reivindicaciones 9, 12 y 13** actualmente presentadas, se reemplazó el término "*al menos*" por un rango concreto de concentración.
- Las **reivindicaciones 10 y 28** fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio.
- La numeración y la dependencia de las reivindicaciones fueron modificadas en concordancia con los cambios anteriormente descritos.

En este orden de ideas, el capítulo reivindicatorio modificado comprende **26 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a formulaciones de aceite de cannabis, que incluyen composiciones de aceite de cannabis con vitamina E y métodos de preparación de las mismas, que cuenta con pleno sustento en la descripción.

De acuerdo con lo anterior, me permito manifestar a ese Despacho que el capítulo reivindicatorio modificado **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

### 3.2. **Materia no patentable.**

En este aspecto, la Examinadora asegura que la reivindicación 28 no es patentable pues hace referencia a "un método para tratar cáncer".

En relación con esta objeción, por favor note que dicha reivindicación fue eliminada del capítulo reivindicatorio, tal como se describió en el apartado anterior.

Así, el capítulo reivindicatorio modificado en su totalidad hace referencia a materia patentable de acuerdo con la Decisión 486 del 2000, razón por la cual solicito amablemente sea retirada esta objeción.

### 3.3. **Claridad y concisión del capítulo reivindicatorio.**

Con respecto a la claridad y la concisión del capítulo reivindicatorio, la Examinadora afirma lo siguiente:

- *"El término: "aproximadamente" de las reivindicaciones 3 – 7, 17, 19, 26, es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto."*

Con relación a esta objeción, me permito manifestar que, el término objetado por la examinadora ha sido eliminado de las reivindicaciones 3-7, 17, 19 y 26.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito señalar que la objeción a este respecto ha quedado completamente superada.

- *"El término: "más del 50%" de la reivindicación 8 es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto."*

Con relación a esta objeción, me permito manifestar que, siguiendo la sugerencia de la Examinadora, el término objetado fue reemplazado por un rango concreto de concentración.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito señalar que la objeción a este respecto ha quedado completamente superada.

- *"El término: "perfil cannabinoide" de las reivindicaciones 1, 8 - 13 no es claro, porque no se mencionan los componentes específicos de la composición. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y la proporción de cada uno de ellos. Por tanto, se debe caracterizar cada uno de los perfiles cannabinoides, es decir, incluir componentes o metabolitos específicos de cannabis que componen cada perfil y en qué porcentaje."*

Con respecto a esta objeción, me permito señalar en primera medida que la reivindicación 1 fue modificada, de modo que ahora especifica los compuestos que comprenden estos perfiles cannábicos junto con la concentración de estos. De este modo, la reivindicación 1 modificada señala que esta composición comprende un primer, segundo y tercer perfil de cannabinoides que comprende uno o más cannabinoides neutros y ácidos seleccionados de un grupo preferente de compuestos en un rango de concentración concreto. En vista de lo anterior, me permito señalar que la objeción relacionada con el término "perfil de cannabinoides" ha quedado completamente superada.

Por otro lado, me permito señalar que las reivindicaciones 8 y 13 son implícitamente dependientes de la reivindicación 1, de esta manera, el termino "perfil de cannabinoides" en dichas reivindicaciones es claro.

Así, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado define de manera apropiada la materia reclamada, razón por la cual solicito amablemente que se den por superadas las objeciones a este respecto.

En relación con los argumentos anteriormente expuestos, me permito enfatizar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial cuenta con la suficiente claridad, concisión y sustento para definir la materia a reclamar y supera por completo las objeciones de la Señora Examinadora cumpliendo así con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

#### 4. **NOVEDAD**

Finalmente, la examinadora objeta la novedad de **la reivindicación 1** a la luz de las enseñanzas de los documentos US2008/167483 (**D1**) y US8906429 (**D2**), afirmando que las características esenciales de la materia divulgada por dicha reivindicación habían sido divulgadas previamente por dicho documento y, por ende, no cumpliría con dicho requisito de novedad

Con respecto a lo anterior, amablemente me remito al nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con este memorial, en el cual se ha definido en la reivindicación 1 que la composición comprende una tercera preparación de aceite de cannabis que tiene un tercer perfil de cannabinoides

Adicionalmente, me permito señalar que la reivindicación 10 del capítulo reivindicatorio modificado menciona que la composición comprende además una cuarta preparación de aceite de cannabis que tiene un cuarto perfil cannabinoide.

En este sentido, me permito señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio se refiere a una composición que comprende hasta una cuarta preparación de aceite de cannabis que tiene un cuarto perfil cannabinoide, en donde el primer, segundo, tercer o cuarto perfil cannabinoide comprende uno o más cannabinoides neutros y ácidos seleccionado de un grupo preferente de compuestos, tal como se define en la nueva reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes.

Así, los documentos D1 y D2 no divulgan las características técnicas esenciales definidas por el capítulo reivindicatorio, por lo que no afecta la novedad de la misma.

Por otro lado, me permito señalar que, las composiciones con aceites cannábicos mezclados fueron estudiadas en la presente solicitud, las cuales mostraron una actividad inhibitoria en el crecimiento de células cancerígenas de cerebro y mama tal y como se describe en la página 122 de la descripción y las figuras 4 a 15. En especial, me permito llamar su atención a la composición 40, la cual contiene tres preparaciones diferentes de aceite de cannabis, la cual se desempeño mejor en la inhibición del crecimiento celular en la mayoría de las líneas de células cancerosas.

De esta manera, los datos presentes en la solicitud demuestran que las composiciones reivindicadas no solo presentan novedad, sino que además presentan un nivel inventivo con respecto a las composiciones divulgadas en el estado del arte.

Por lo tanto, amablemente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia del nuevo capítulo reivindicatorio presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486/2000.

## 5. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar formulaciones de aceite de cannabis, que incluyen composiciones de aceite de cannabis con vitamina E y métodos de preparación de las mismas, que están plenamente soportados dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, y en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos citados por la Señora Examinadora, se estableció de manera incontrovertible que las formulaciones de aceite de cannabis, que incluyen composiciones de aceite de cannabis con vitamina E y métodos de preparación de las mismas, que son objeto de la solicitud en estudio, cumplen con el requisito de novedad, demostrando así, de manera irrefutable, la patentabilidad de la presente solicitud.

## 6. **EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL**

Finalmente, en caso de que la Señora Examinadora no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **3727**, solicito amablemente se me notifique para realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las páginas **128 a 131** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **26 reivindicaciones**.

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: [notificacionesip@lloredacamacho.com](mailto:notificacionesip@lloredacamacho.com)  
[notificacionespatentes@lloredacamacho.com](mailto:notificacionespatentes@lloredacamacho.com)