

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2019/0014964.

Solicitud de registro de Patente de Invención denominada “PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CANABINOIDES POR MEDIO DE UN MÉTODO QUE INCLUYE LAVAR EL ACEITE EXTRAÍDO CON SALMUERA”.

Entrada en fase nacional de la solicitud PCT/CA2018/051096.

Solicitante: NEXTLEAF SOLUTIONS LTD.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi condición de apoderada de **NEXTLEAF SOLUTIONS LTD**, solicitante de la patente en referencia, a continuación doy respuesta al Oficio **No. 8031** del 06 de julio de 2020.

1. Respecto a la Prioridad de la solicitud

En el numeral 1 del oficio No. **8031**, se presentan la siguiente objeción sobre la prioridad de la presente solicitud que se reclama mediante la solicitud PCT:

“No se acepta la reivindicación de prioridad número US 15/721,344 del 29 de septiembre de 2017, para las reivindicaciones 1 - 28, porque dentro de este documento de prioridad no se divulga de manera completa el proceso reclamado particularmente en lo referente a que en este documento de prioridad no se mencionan características tales como: tratar la mezcla de aceite crudo y etanol con partículas de óxido de magnesio para eliminar componentes no deseados de los mismos, lavar el aceite con salmuera, agregar un disolvente no polar al aceite antes de lavar el aceite con salmuera, evaporar el disolvente no polar después de lavar el aceite con salmuera y secar el aceite con sulfato de magnesio antes de evaporar el disolvente no polar. Por lo tanto, la fecha para la determinación del estado de la técnica

para las reivindicaciones 1 - 28 corresponderá a la fecha de la prioridad número US 62/675,620 es decir, el 23 de mayo de 2018”.

Sobre esto, no se entiende esta objeción porque no explica como la no divulgación de algunas características por la solicitud prioritaria (que corresponde a la solicitud de patente de invención válidamente presentada en los Estados Unidos bajo la solicitud 15/721,344) es una causal de la no aceptación de dicho reclamo de prioridad.

Por el contrario, se indica que la prioridad que se reclama en la presente solicitud **debe ser aceptada** porque cumple todos los requerimientos de ley para su aceptación y, así esta oficina debe conferir el derecho de prioridad al solicitante para solicitar en Colombia una patente respecto de la misma materia de la solicitud prioritaria correspondiente a la solicitud estadounidense 15/721,344 del 29 de septiembre de 2017.

La invocación de prioridad fue correctamente presentada en la fase internacional de la solicitud PCT/CA2018/051096, en donde la solicitud prioritaria (solicitud estadounidense 15/721,344) fue presentada el 29 de septiembre de 2017 y la solicitud PCT (solicitud PCT/CA2018/051096) fue presentada el 7 de septiembre de 2018, antes de que se cumplieran los doce meses de presentación de dicha solicitud prioritaria y, por lo tanto, cumpliendo con los tiempos para reclamar el derecho de prioridad.

De acuerdo a lo anterior le pedimos a este despacho que acepte la prioridad relativa a la solicitud estadounidense debido a que se cumplen los requisitos de ley.

Nótese que el interés del solicitante en mantener la invocación de prioridad de la solicitud 15/721,344, y que debe mantenerse de acuerdo a la ley, consiste en que parte de la materia que se reclama en el actual capítulo reivindicatorio está descrita en dicha solicitud prioritaria.

2. Respecto al título de la solicitud

En el numeral 4.1 del oficio No. **8031**, se presentan la siguiente objeción sobre el título de la solicitud:

“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° NC2019/0014964 el 27 de diciembre de 2019, tituló la invención como: 'PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CANABINOIDES USANDO SALMUERA'. 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: 'PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CANNABINOIDES POR MEDIO DE UN MÉTODO QUE INCLUYE LAVAR EL ACEITE EXTRAÍDO CON SALMUERA'".

Con el objetivo de superar esta objeción, es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud de acuerdo a la sugerencia del examinador de la siguiente manera:

“PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CANABINOIDES USANDO POR MEDIO DE UN MÉTODO QUE INCLUYE LAVAR EL ACEITE EXTRAÍDO CON SALMUERA”.

Lo anterior para que el título quede así:

“PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CANABINOIDES POR MEDIO DE UN MÉTODO QUE INCLUYE LAVAR EL ACEITE EXTRAÍDO CON SALMUERA”.

3. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concisión de las reivindicaciones (Art. 30 D486).

En el numeral 4.1 del oficio No. **8031**, se presentan la siguiente sugerencia a la claridad de las reivindicaciones:

“Se considera que existen características reclamadas en las reivindicaciones dependientes 2, 4, 7 y 18 que son esenciales para el desarrollo completo del proceso reclamado, tales como la adición y evaporación del disolvente no polar, el secado del aceite con sulfato de magnesio antes de evaporación del disolvente no polar, el paso del aceite lavado con salmuera a través de un aparato de limpieza de película de recorrido corto y el sometimiento del aceite descarboxilado a varias limpiezas. Se sugiere incluir estas características esenciales en la reivindicación independiente manteniendo la secuencia lógica de los pasos”

Sobre esta sugerencia, el solicitante indica que, si bien las realizaciones de la reivindicaciones 2, 4, 7 y 18 corresponden a realizaciones y alternativas que el solicitante quiere proteger, y que de hecho las reclama mediante reivindicaciones dependientes, es la materia que actualmente se define en la reivindicación 1 la que el solicitante quiere proteger principalmente porque corresponde a la implementación principal que satisface de una forma nueva e inventiva una mejora técnica dentro del estado del arte.

Debido a que la reivindicación 1 es una implementación satisfactoria para obtener los efectos técnicos mejorados descritos en la solicitud y que cumple los requisitos de ley para obtener el derecho de patente, el solicitante desea mantenerla tal y como se encuentra.

4. Respecto a la Determinación del Estado de la Técnica y al Examen de Patentabilidad

En el numeral del oficio citado se indica lo siguiente sobre la determinación sobre el estado de la técnica:

“La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de mayo de 2018, que corresponde a la fecha de prioridad reconocida por esta Oficina. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado”.

Sobre esta determinación se aclara que la fecha 29 de septiembre de 2017 también debe ser reconocida como fecha de prioridad para determinar el estado del arte de la solicitud debido a que dicha fecha corresponde a la invocación de prioridad de la solicitud estadounidense 15/721,344, prioridad que fue correctamente invocada y que debe ser aceptada como se explicó en la sección 1 del presente escrito.

Por otro lado, debido a que esta Oficina, tras consultar las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no encontró documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra actualmente reclamado, la presente solicitud cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

5. Conclusión

Los argumentos presentados en el numeral 1 del presente escrito demuestran que la prioridad que se reclama con base en la solicitud estadounidense 15/721,344 debe ser aceptada.

De otra parte, la materia reclamada en la presente solicitud debe considerarse nueva e inventiva dado que no se evidencia que exista materia divulgada que anticipe la invención.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revisión de los argumentos aquí presentados, y que conceda el privilegio de patente solicitado para la materia objeto de las 28 reivindicaciones de la solicitud y que reconosca la prioridad invocada correspondiente la solicitud estadounidense 15/721,344 del 29 de septiembre de 2017.

Petición

Solicito al Despacho, y en el evento que el examinador considere que, pese a las modificaciones y argumentos presentados, aún existen objeciones, que proceda a emitir un segundo examen de fondo sobre el nuevo capítulo reivindicatorio presentado.

Atentamente,



LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ.

C.C 41.575.435 de Bogotá.

T.P. 14.884 C.S.J.

FJG

P-1107