

Señora Directora,
DRA. MARCELA RAMIREZ OROZCO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente NC2019/0014279

Asunto : Remisión de Información a la solicitud de patente de Invención titulada “PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE CANNABINOIDES A PARTIR DE CÁÑAMO SECO Y HOJAS DE CANNABIS”

Solicitantes : OROCHEM TECHNOLOGIES, INC..

Remisor : PROCAPS S.A.

Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 883 del 17 de enero de 2020

Yo, **ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ**, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No. 83823 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la sociedad **PROCAPS S.A.** conformada bajo las leyes de la República de Colombia y domiciliada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, atentamente manifiesto que por orden expresa de mi representada, con el ánimo de coadyuvar en el estudio que ese despacho de oficio realiza y en ejercicio del derecho y contradicción establecido en los principios rectores de la actuaciones administrativas consagrados en el CPACA en concordancia con nuestra Constitución Política, formulamos la presente remisión de

información relativa al arte anterior relevante para que a su juicio sea tomado en cuenta en el estudio de patentabilidad de la solicitud de patente de Invención de la referencia.

1. PETICIÓN.

Ruego al Señor Superintendente, tener en cuenta estos antecedentes, en los términos de artículo 48 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, la Solicitud de Patente de Invención denominada “**PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE CANNABINOIDES A PARTIR DE CÁÑAMO SECO Y HOJAS DE CANNABIS**”, cuyo solicitante es **OROCHEM TECHNOLOGIES, INC.**, con base en los siguientes, relacionados con el incumplimiento de los requisitos fundamentales exigidos para la concesión de Patentes de Invención, según la legislación vigente.

2. DERECHO

- 2.1. Artículo 23 de la *Constitución Política de Colombia*.
- 2.2. Artículo 3, Artículo 5 numeral 8 y Artículo 13 del *Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*.

3. FUNDAMENTOS DE HECHOS

- 3.1. La solicitud objeto de la presente fue presentada el 17 de diciembre de 2019 reivindicando prioridad bajo la solicitud US15/644,112 del 7 julio de 2017; y fue publicada en Colombia, en la Gaceta de la Propiedad Industrial **N° 883 del 17 de enero de 2020**, cuya

publicación internacional corresponde a la **WO/2019/010419** del 17 de diciembre de 2019.

3.2. La solicitud colombiana **NC2019/0014279** objeto de la presente remisión se refiere a un método para la purificación y separación de cannabinoides, tal como el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, por ejemplo, a partir de cáñamo seco y las hojas de cannabis puede usar un proceso de lecho móvil simulado continuo y una combinación de una o más de una secuencia de etapas de purificación que incluyen: filtración, decoloración, activación o descarboxilación, desparafinado, depuración y cristalización para separar un cannabinoide de la planta de cannabis y para proporcionar diversos productos de cannabinoides. Los productos de cannabinoides pueden usarse en diversas aplicaciones farmacéuticas y nutraceuticas.

3.3. Ahora bien, con base en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN consagra lo siguiente: *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*. Así las cosas, las invenciones objeto de patente deben ser nuevas y tener nivel inventivo. Bien, pues antes de la fecha de prioridad de esta solicitud se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad de la presente solicitud:

- D1: WO2017194173A1 METHOD FOR PURIFYING CANNABINOID COMPOUNDS (SYMRISE AG [DE]).

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056121022/publication/WO2017194173A1?q=pn%3DWO2017194173>

- 3.4. D1 se refiere a un se refiere a métodos para purificar uno o dos compuestos cannabinoides usando cromatografía de lecho móvil simulado, en los que el compuesto o compuestos cannabinoides se obtienen en el extracto y / o el refinado con la cantidad total de impurezas isoméricas por debajo del nivel de detección. En particular, D1 se refiere a métodos para la purificación de cannabidiol, trans - (-) - delta-9-tetrahidrocannabinol, cannabidivarina, trans - (-) - delta-9- tetrahidrocannabivarina y cannabigerol que se han obtenido por síntesis enantiopura. Además, D1 también se refiere a un extracto y / o refinado que se obtiene o se puede obtener mediante el método según la invención. Método para purificar uno o dos compuestos cannabinoides que comprende las etapas: i) proporcionar una mezcla que comprende al menos un compuesto cannabinoide obtenido por síntesis enantiopura y uno o más de sus isómeros y opcionalmente uno o más compuestos orgánicos adicionales, y ii) simultáneamente, a) alimentar continuamente la mezcla del paso i) a través de un puerto de alimentación en un aparato cromatográfico de lecho móvil simulado que comprende al menos cuatro columnas conectadas en serie y que contienen una fase estacionaria, y b) alimentar continuamente eluyente en el aparato a través de un puerto de eluyente, y c) retirar continuamente el extracto a través de un puerto de extracción, y d) retirar continuamente el refinado a través de un puerto de refinado, en el que el extracto o el refinado comprenden respectivamente un compuesto cannabinoide purificado y en el que el extracto y el refinado comprenden uno purificado compuesto cannabinoide comprende menos de 100 ppm, preferiblemente menos de 70 ppm, particularmente preferiblemente menos de 50 ppm en total de cualquier isómero) del compuesto cannabinoide purificado presente

en el paso i). Así las cosas, a la luz de la anterioridad D1, cualquier persona versada en la materia, utilizando la rutina de experimentación conocida en la técnica y el conocimiento revelado en D1 podría llegar de manera evidente al proceso revelado en la presente solicitud.

- 3.5. Dado lo anterior, es posible deducir que la solicitud y lo reivindicado no es objeto de patentabilidad pues es contrario a lo que dicta la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 14.- *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*. La solicitud pretendida no cumple con uno de los tres requisitos de patentabilidad: ALTURA INVENTIVA.

- 3.6. Por consiguiente, la solicitud pretendida adolece de:

- 3.6.1. **CARENCIA DE ALTURA INVENTIVA**. Según la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 18.- *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*. A la fecha de prioridad, 7 de julio de 2017, a partir del documento D1, un experto en la materia puede llegar de manera evidente a un proceso para la purificación y separación de cannabinoides, tal como el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, por ejemplo, a partir de cáñamo seco y las hojas de cannabis puede usar un proceso de lecho móvil simulado continuo y una combinación de una o más de una secuencia de etapas de purificación, sobre lo cual busca protección en el capítulo reivindicatorio.

- 3.7. Por todo lo anterior, atentamente, solicito a usted se sirva tener en cuenta la presente información dentro del estudio de fondo de la solicitud de patente de invención y negar el registro Patente de invención denominada **“PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE CANNABINOIDES A PARTIR DE CÁÑAMO SECO Y HOJAS DE CANNABIS”**, cuyo solicitante es **OROCHEM TECHNOLOGIES**, solicitud Colombiana que apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial **883 del 17 de enero de 2020**.

3. PRUEBAS

De conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes y si la respetable Directora los recibe como prueba en este asunto, se presenta como anterioridad el documento:

- D1: WO2017194173A1 METHOD FOR PURIFYING CANNABINOID COMPOUNDS (SYMRISE AG [DE]).
<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056121022/publication/WO2017194173A1?q=pn%3DWO2017194173>

6. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que debe hacer su Despacho, informo que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mis oficinas situadas en la Calle 120 A N° 7-36 Oficina 605 de esta ciudad de Bogotá.

Señora Directora,



ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ

C.C. 51'975.664 de Bogotá

T.P.A. 83823 del C.S. de la J.



PODER ESPECIAL

Yo, **GRETHEL RUTH MORENO ROMERO**, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Barranquilla (Colombia), identificada como aparece al pie de mi firma, quien en el presente documento actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad **PROCAPS S.A.** sociedad legalmente constituida y domiciliada en la ciudad de Barranquilla (Colombia), por el presente documento otorgo a **ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ**, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No. 83823 del C.S. de la J., poder especial, amplio y suficiente, para presentar ante ese Despacho una **REMISIÓN DE INFORMACIÓN** a la solicitud de patente No. **NC2019/0014279**, titulada **"PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE CANNABINOIDES A PARTIR DE CÁÑAMO SECO Y HOJAS DE CANNABIS"**.

Nuestro apoderado queda facultado, de manera expresa, para realizar todo tipo de actos necesarios para llevar a cabo el trámite de la **REMISIÓN DE INFORMACIÓN**.

De la misma manera, además de las facultades que le confiere la naturaleza del presente mandato, se encuentran facultados para recibir, desistir, transigir, sustituir, y reasumir el presente poder, incoar acciones, interponer recursos y demás facultades conferidas por la ley.

Dado y Firmado en Barranquilla (Colombia) a los 18 días del mes de mayo de 2020.

PROCAPS S.A.

GRETHEL RUTH MORENO ROMERO
C.C. N° 32,689,958
NIT: 890.106.527-5
Representante Legal

Acepto:

ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
C.C. 51.975.664
T.P. 83823 del C.S.J