

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0001895

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “FORMULACIÓN NOVEDOSA
PARA ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL”**

Solicitante: ALLEN GREENSPOON

Nuestra Ref.: P2019/000021

RESPUESTA AL OFICIO No. 7344, NOTIFICADO EL 14 DE MAYO DE 2021

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho dentro del plazo legal previsto en el Artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 27 de febrero de 2019. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2 a 4 y 11 a 15;
- se introduce la nueva Reivindicación 8, que encuentra soporte en la página 6 (líneas 4 y 5) del Capítulo Descriptivo;
- se elimina el término “aproximadamente” a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio;

- se limita la Reivindicación 1 de acuerdo con el alcance de las antiguas Reivindicaciones 2 a 4, y se elimina la frase “*administrable por vía oral*” de su preámbulo;
- en la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 5), se elimina los términos “*nabilona, rimonabant (SR141716), JWH-018, JWH-073, CP-55940, dimetilheptilpiran, HU-210, HU-331, SR144528, WIN 55,212-2, JWH-133, levonantradol, y AM-2201*”, y se incluye la opción “*mezclas de los mismos*” para el agente farmacéutico allí reclamado, lo cual encuentra soporte en la página 5 (líneas 16 y 17) del Capítulo Descriptivo;
- se elimina el término “*farmacéuticas*” en la nueva Reivindicación 4 (antigua Reivindicación 7);
- se ajustan la numeración y las dependencias de las reivindicaciones de acuerdo con las modificaciones realizadas.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación a la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 y sus dependientes no son claras, ya que el término “*aproximadamente*” es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. El Despacho sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto;
- la Reivindicación 1 y sus dependientes no deben incluir la expresión: “*administrable por vía oral*”, ya que si es goma de mascar se entiende que su administración es oral;
- la Reivindicación 1 presenta 2 enlaces gramaticales “*comprende*”, el segundo se considera innecesario si se redacta más claramente la Reivindicación 1;
- la Reivindicación 1 no es concisa pues no define con precisión el agente farmacéutico, ni los constituyentes de la base de la goma, por lo tanto, no se limita el alcance de la invención. El Despacho sugiere restringir a una

razonable generalización del tipo de agente farmacéutico y excipientes, que se encuentren debidamente sustentados;

- la Reivindicación 3 no es clara porque presenta como característica técnica esencial de la invención a “*en donde el agente farmacéutico se obtiene a partir de material vegetal*”, lo que no se considera una característica técnica adicional que la diferencie del arte previo;
- la Reivindicación 5 no es clara, pues los términos “*JWH-018, JWH-073, CP-55940, HU-210, HU-331, SR144528, WIN 55,212-2, JWH-133, y AM-2201*” son poco reconocidos en el campo técnico. El Despacho recomienda definirlos correctamente, por ejemplo, la nomenclatura IUPAC o el nombre genérico.

b- i) En respuesta a las objeciones del Despacho, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como indiqué en el primer punto del presente memorial. En particular, se eliminaron las Reivindicaciones 2 a 4 y 11 a 15, por lo que considero completamente superada cualquier objeción frente a las mismas. Adicionalmente, en la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 5) se eliminaron los términos “*nabilona, rimonabant (SR141716), JWH-018, JWH-073, CP-55940, dimetilheptilpiran, HU-210, HU-331, SR144528, WIN 55,212-2, JWH-133, levonantradol, y AM-2201*”, por lo que considero superada la objeción correspondiente.

Asimismo, se eliminaron la frase “*administrable por vía oral*” y el término “*aproximadamente*” de la Reivindicación 1, la cual además fue limitada de acuerdo con el alcance de las antiguas Reivindicaciones 2 a 4.

ii) Adicionalmente, en relación con la Reivindicación 1, y en vista de las limitaciones realizadas con el objetivo de facilitar el trámite, ésta ahora hace referencia a una formulación de goma de mascar que comprende: una base de goma farmacéuticamente aceptable y un material vegetal preparado en partículas finas que varían en tamaño de 50 a 2000 μm , en donde el material vegetal comprende 0,5 a 30% en peso de un agente farmacéutico seleccionado del grupo que consiste en cannabinoides, terpenos y derivados de los mismos. De esta manera, en la Reivindicación 1 ahora se define el agente farmacéutico, de acuerdo a la amable sugerencia del Despacho.

Ahora bien, con respecto a la presencia de dos enlaces gramaticales “*comprende*” en la Reivindicación 1, me permito diferir respetuosamente de la opinión del Despacho, toda vez

que la utilización en más de una ocasión de una frase de transición abierta no está expresamente prohibida en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC) o en el Manual Andino de Patentes (MAP). De este modo, una reivindicación puede contener tantas frases de transición abierta (o cerrada) como sean necesarias para describir las características estructurales de la invención que mejor representen el concepto inventivo reclamado, sin que esto represente de por sí una falta de claridad de la materia reclamada. En el caso de la Reivindicación 1, el primer uso de la expresión “*que comprende*” pretende establecer los componentes de la formulación de goma de mascar reclamada; mientras que el segundo uso busca definir los componentes del material vegetal de dicha formulación. Por lo anterior, considero superada la objeción correspondiente.

Asimismo y en relación con la definición de los constituyentes de la base de la goma, me permito resaltar que la materia reclamada en la Reivindicación 1 ya se encuentra debidamente definida por sus características técnicas esenciales, las cuales le permiten a una persona medianamente versada en la materia distinguir claramente la invención de otras formulaciones previamente divulgadas, y que adicionalmente hacen que la formulación sea novedosa e inventiva frente a las mismas. La inclusión de elementos no esenciales dentro de la Reivindicación 1, tales como las características particulares de la base de goma farmacéuticamente aceptable, solamente limitaría el alcance mencionado y restringiría de forma injusta la protección a la cual tiene derecho el Solicitante, Asimismo, esta limitación facilitaría que un tercero modifique alguno de dichos elementos no esenciales, evitando así cometer una infracción y aprovechando indebidamente la información presentada en la presente solicitud, lo que desdibujaría completamente el sistema de protección de propiedad intelectual vía patente.

Por lo anterior, considero completamente superadas las objeciones correspondientes, y que la formulación reclamada en la Reivindicación 1 se encuentra debidamente definida por sus características técnicas esenciales (*i.e.* sus ingredientes y la proporción de los mismos), de acuerdo con lo requerido por la Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante, Guía de la SIC)¹, permitiéndole así a la persona medianamente versada en la materia entender de forma clara e inequívoca el alcance y los límites de la protección pretendida, por lo que doy por superada cualquier objeción al respecto.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 2014. Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.6.5.4.

iii) Así las cosas, y en vista de las modificaciones y argumentos presentados anteriormente, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, ya que una persona medianamente versada en la materia puede comprender clara e inequívocamente el alcance y los límites de la materia reclamada.

3. a- El Despacho recomienda reemplazar el término “*producto farmacéutico*” por “*agente farmacéutico*” en el Capítulo Descriptivo, ya que de acuerdo con el documento original WO2018/018152 existe al parecer, un error técnico de traducción.

b- En respuesta a la solicitud del Despacho, me permito anexar a este memorial las hojas sustitutas de las páginas 6 y 7 del Capítulo Descriptivo, en las cuales, siguiendo las amables sugerencias del Despacho, se reemplaza el término “*producto farmacéutico*” por “*agente farmacéutico*”. Valga la pena resaltar que las modificaciones realizadas no corresponden de manera alguna a una ampliación de la materia inicialmente divulgada.

4. El Despacho señala que la presente invención carece de unidad de invención *a priori*, toda vez que el Capítulo Reivindicatorio hace referencia a dos grupos inventivos diferentes, a saber:

- **Grupo inventivo 1** (Reivindicaciones 1 a 10): Formulación de goma de mascar administrable por vía oral que comprende; Base de Goma aceptable farmacéuticamente; Partículas de un agente farmacéutico que varían en tamaño de aproximadamente 50 a aproximadamente 2000 µm; en donde la formulación comprende aproximadamente 0,5 a 30 % en peso de las partículas del agente farmacéutico.
- **Grupo inventivo 2** (Reivindicaciones 11 a 15): Una formulación líquida de base acuosa que comprende; Agua, alcohol y/o propilenglicol en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 60 a 99 % en peso; partículas que contienen el agente farmacéutico en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 1 a 40 % en peso.

El Despacho recomienda al Solicitante presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

b- En respuesta a esta objeción, nuevamente me permito llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual se eliminaron las reivindicaciones correspondientes al grupo inventivo 2 señalado por el Despacho, esto es, las Reivindicaciones 11 a 15. En vista de lo anterior, considero completamente superada la objeción correspondiente, por lo que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con el requisito de unidad de invención establecido en el Artículo 25 de la Decisión 486.

5. a- El Despacho señala que las Reivindicaciones 1 a 10 carecen de novedad a la luz de la patente WO2009/007767 (D1).

Particularmente, el Despacho afirma que las características esenciales de la formulación de goma de mascar de la Reivindicación 1 son anticipadas por D1, que divulga una composición de goma de mascar comprimible que comprende: gránulos de goma de mascar que contienen base de goma, partículas de uno o más sistemas de liberación encapsulados que comprenden al menos un material de encapsulación y al menos un ingrediente activo encapsulado por el material de encapsulación que comprende una resina natural.

Adicionalmente, D1 enseña que la composición de goma de mascar comprimible divulgada comprende un ingrediente activo seleccionado del grupo terapéutico “analgésicos narcóticos”; y que dentro de los ingredientes activos que pueden usarse en la goma de mascar de la invención se incluyen: morfina, heroína, hidromorfona, metopon, oximorfona, levorfanol, codeína, hidrocodona, oxicodona y nalorfina. Por lo anterior, la Reivindicación 2 también estaría anticipada por D1.

b- En respuesta a esta objeción, me permito señalar nuevamente que el alcance de la Reivindicación 1 fue limitado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, de manera tal que ahora dicha reivindicación hace referencia a una formulación de goma de mascar que comprende: una base de goma farmacéuticamente aceptable y un material vegetal preparado en partículas finas que varían en tamaño de 50 a 2000 μm , en donde el material vegetal comprende 0,5 a 30% en peso de un agente farmacéutico seleccionado del grupo que consiste en cannabinoides, terpenos y derivados de los mismos.

Por su parte, y como bien señala el Despacho, D1 divulga una composición de goma de mascar comprimible que comprende: gránulos de goma de mascar que contienen base de goma, partículas de uno o más sistemas de liberación encapsulados que comprenden al menos un material de encapsulación y al menos un ingrediente activo encapsulado por el

material de encapsulación que comprende una resina natural. Adicionalmente, me permito resaltar que de acuerdo con D1, *“una partícula de un sistema de liberación encapsulado es una partícula producida de una mezcla de al menos un material de encapsulación y partículas pequeñas de ingrediente activo distribuidas en la misma, de manera que sea encapsuladas en el material de encapsulación”* (Mi traducción) (véase página 27, líneas 18 a 21, de D1).

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio, es claro que el arte previo citado por el Despacho no anticipa la Reivindicación 1 de la presente invención, toda vez que las formulaciones de la presente invención no comparten las características técnicas señaladas en D1. Particularmente, a diferencia de lo divulgado en el arte previo citado, el ingrediente activo de la formulación de goma de mascar reclamada **no se encuentra encapsulado** en un sistema de encapsulación, en donde dicho sistema comprende al menos un material de encapsulación y al menos un ingrediente activo. Por el contrario, en la presente invención el ingrediente activo se encuentra en las partículas del material vegetal de la formulación. En otras palabras, la formulación de D1 tiene un ingrediente activo que está encapsulado en un sistema de suministro de encapsulación con un material de encapsulación, mientras que la formulación reivindicada tiene un material vegetal en partículas finas, y dicho material vegetal comprende el agente farmacéutico, es decir, sin encapsulación de ningún tipo.

En vista de las diferencias señaladas anteriormente, me permito dirigir la atención sobre el MAP, el cual establece que, para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención, incluyendo todas sus características esenciales². Además, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que, para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención³. En el presente caso, la formulación de goma de mascar tal como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto no se encuentra divulgada de manera explícita e inequívoca por D1, ya que dicho documento no divulga en su goma de mascar un material vegetal en forma de partículas con un tamaño específico para las mismas, por lo que la presente invención es sin duda novedosa frente al arte previo citado.

² Comunidad Andina de Naciones. 2004. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de los países de la Comunidad Andina. Sección 9.4.

³ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>) y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>).

6. a- El Despacho afirma que la Reivindicación 4 carece de nivel inventivo a la luz de D1 y US2015/0209322 (D2).

En particular, el Despacho indica que D2 es el arte previo más cercano a la invención definida en la Reivindicación 4, ya que divulga una composición de goma de mascar que comprende, basado en el peso total de la composición: del 25 a 85% en peso de una base de goma y del 0,01 a 1% en peso de uno o más cannabinoides, proporcionados dentro de los huecos internos de un vehículo de celulosa sólido.

De acuerdo con el Despacho, la diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 4 y la composición divulgada de D2 consiste en que las partículas del agente farmacéutico de la formulación reclamada varían en tamaño de aproximadamente 50 a aproximadamente 2000 μm . No obstante, no se evidencia un efecto asociado a incluir el rango del tamaño de las partículas del agente farmacéutico entre 50 a 2000 μm , dado que las composiciones conocidas ya presentaban el mismo efecto que la composición reivindicada.

Por lo tanto, el Despacho indica que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención es: *¿Cómo modificar la composición conocida en D2 con el fin de obtener una composición alternativa?*

Sin embargo, el incluir el rango del tamaño de partículas del agente farmacéutico entre 50 a 2000 μm para obtener la composición ya está divulgado en D1, que se refiere a una composición en donde el ingrediente activo está distribuido en sistemas de liberación encapsulados como partículas con tamaño de partícula en el rango de 0,1 a 100 μm , preferiblemente en el intervalo de 1 a 50 μm . D1 enseña además que la composición de goma de mascar comprimible puede comprender sistemas de liberación encapsulados, que están particulados en diferentes distribuciones de tamaño, donde el tamaño de partícula del sistema de liberación encapsulado puede utilizarse como un parámetro para controlar la liberación del ingrediente activo en una goma de mascar comprimible.

En consecuencia, el Despacho afirma que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el rango del tamaño de partícula del agente farmacéutico de D1 en la composición de D2, para así llegar de forma obvia y evidente al objeto de la Reivindicación 4.

Adicionalmente, D1 enseña que la composición de goma de mascar comprimible presenta rangos típicos de los componentes de base de goma de 5 a 50% en peso de compuestos

elastoméricos, de 5 a 55% en peso de plastificantes elastoméricos, de 0 a 40% en peso de ceras, de 5 a 35% en peso suavizante, de 0 a 50% en peso de relleno. Asimismo, D2 ejemplifica una composición de goma de mascar que tiene como agente farmacéutico el delta-9 tetrahidrocannabinol (THC) y composiciones de goma en las que al menos del 25% al 85% en peso de la base de la goma comprende al menos un agente buffer seleccionado del grupo de acetatos, glicinatos, fosfatos, carbonatos, gliceratos, citratos, boratos y mezclas de estos.

El Despacho indica que las Reivindicaciones dependientes 3 y 5 a 10 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

b- i) En respuesta a esta objeción, me permito señalar una vez más que la Reivindicación 4 fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, y que la Reivindicación 1 fue limitada de acuerdo con las antiguas reivindicaciones 2 a 4, de tal manera que ahora reclama una formulación de goma de mascar que comprende: una base de goma farmacéuticamente aceptable y un material vegetal preparado en partículas finas que varían en tamaño de 50 a 2000 μm , en donde el material vegetal comprende 0,5 a 30% en peso de un agente farmacéutico seleccionado del grupo que consiste en cannabinoides, terpenos y derivados de los mismos.

ii) De otro lado, D2 divulga una composición de goma de mascar que comprende un cannabinoide o un derivado del mismo y una base de goma que permite la liberación controlada del cannabinoide. Particularmente, la composición de goma de mascar comprende 0,01 a 15% en peso del cannabinoide o derivado del mismo.

Adicionalmente, D2 divulga que el cannabinoide o derivado del mismo puede encontrarse dentro de un vehículo, particularmente dentro de los huecos internos de un vehículo de material sólido, en donde dicho material es preferiblemente insoluble en agua o tiene una baja solubilidad en agua, tales como derivados microcristalinos de celulosa y hemicelulosa.

En este orden de ideas, es claro que D2 no contiene enseñanza o sugerencia alguna que guíe a una persona medianamente versada en la materia a una formulación que comprenda una base de goma y un material vegetal preparado en partículas finas, en donde el material vegetal comprende un agente farmacéutico seleccionado de cannabinoides, terpenos o derivados de los mismos, como es el caso de la presente invención. En otras palabras,

contrario a la opinión del Despacho, D2 no divulga que el ingrediente activo (denominado agente farmacéutico en la Reivindicación 1) esté incluido en la composición en un material vegetal, dado que en D2, dicho ingrediente está presente en el vehículo de celulosa.

De manera similar, D1 no proporciona enseñanza alguna que permita complementar la divulgación de D2 para llegar a la presente invención, es decir, D1 no divulga un material vegetal en su composición, el cual se encuentre en partículas finas en un rango entre 50 a 2000 μm . En este punto, vale la pena señalar que la persona medianamente versada en la materia entendería de forma clara e inequívoca que el sistema de liberación divulgado en D1 es diferente al material vegetal particulado de la formulación reclamada por la presente invención.

iii) Adicional a lo anterior, vale la pena resaltar que ni D1 ni D2 le hubieran permitido a la persona medianamente versada en la materia predecir de forma razonable los efectos técnicos de la presente invención. Particularmente, como se indica en las páginas 14 y 15 del Capítulo Descriptivo, se encontró que las formulaciones liberan cantidades sustanciales y efectivas de agentes farmacéuticos, tales como cannabinoides o derivados de estos, después de masticar la formulación de goma durante al menos 5 a 10 minutos, o más. Por ejemplo, al menos aproximadamente el 40% del contenido farmacéutico en la formulación de goma de mascar se libera de la formulación de goma de mascar dentro de los primeros 10 minutos desde el inicio de un proceso de masticación que se realiza en una máquina de masticar de acuerdo con la Farmacopea Europea 4ta. Ed. 2.9.25, con un tampón fosfato a pH de 7.4. Además, se encontró que, para los agentes farmacéuticos derivados de material vegetal, al menos el 40% de las fibras vegetales en las partículas farmacéuticas se retienen en la goma de mascar después de que la goma de mascar haya sido masticada de acuerdo con la Farmacopea Europea 4ta. Ed. 2.9.25 en un tampón fosfato a pH 7.4 durante 10 minutos.

iv) Así las cosas, y a la luz de las diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, me permito llamar la atención sobre el MAP, el cual establece que las invenciones en el campo de la química (biotecnología) tienen nivel inventivo cuando los compuestos (en este caso, las formulaciones de goma de mascar) tienen una estructura inesperada (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo⁴. De manera similar, la Guía de la SIC indica que, para que una invención no resulte inventiva, “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica*

⁴ Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino de Patentes. 2006. Sección 10.8.1.

*llevaría (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema*⁵ (énfasis fuera del texto).

En el presente caso, no hay enseñanzas en D1 o D2 que guíen de manera obvia e inequívoca a una persona medianamente versada en la materia a obtener una formulación de goma de mascar con todas las características técnicas estructurales de la presente invención, ni mucho menos contienen alguna sugerencia que le hubiera permitido a dicha persona tener una expectativa razonable de los efectos técnicos asociados a dichas diferencias, específicamente que, en lugar de utilizar cannabinoides y terpenos que deben ser extraídos del material vegetal, el tiempo y los costos de extracción son omitidos simplemente por la preparación de dicho material vegetal en partículas, las cuales son incorporadas directamente en la goma. La goma retiene el material fibroso, mientras que los agentes medicinales beneficiosos son liberados de la goma cuando ésta es masticada, lo que permite una rápida absorción en el organismo.

v) Además, respetuosamente me permito recalcar que el análisis de nivel inventivo no debe basarse en si la invención es “*mejor*” que lo divulgado en el arte previo o si tienen efectos mejorados, sino en determinar si la materia reivindicada se deriva obviamente de dicho arte previo, lo cual, como se demostró a lo largo de este documento, no es el caso. Éste es el estándar legal consignado en el Artículo 18 de la Decisión 486 que define el nivel inventivo para las solicitudes de patentes. De hecho, el MAP establece que el trabajo del Despacho es determinar si la invención reivindicada es evidente o no a partir de las enseñanzas del arte previo⁶, lo que no ha ocurrido en este caso, teniendo en cuenta que en el examen de fondo el Despacho no explica por qué una persona medianamente versada en la materia, que partiera de lo divulgado en D1 y/o D2, habría desarrollado una formulación que comprenda una base de goma y un material vegetal preparado en finas partículas, en donde dichas partículas tienen tamaños entre 50 y 2000 µm.

vi) Asimismo, vale la pena resaltar que no se puede desvirtuar el nivel inventivo de una invención por la posibilidad de desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que los incluyan, como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas se tratara. De hecho, el estudio de solicitudes de patente

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 2014. Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.13.2.

⁶ Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino de Patentes. 2004. Sección 10.1.

que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como “análisis hindsight” o en retrospectiva.

Para esto, me permito citar nuevamente el MAP, que indica que “...*la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...*(El/La Examinador/a) *debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención*”⁷ (Énfasis añadido). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así siempre resultará “*obvio*” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

En este caso particular, es claro que las conclusiones del examen de patentabilidad se basan en un análisis en retrospectiva, toda vez que ninguno de los documentos del arte previo citados por el Despacho, individualmente o en combinación, proporcionan las enseñanzas suficientes que hubieran motivado a la persona medianamente versada en la materia a: i) seleccionar específicamente material vegetal preparado en partículas finas en donde el agente farmacéutico esté presente, en lugar de partículas de uno o más sistemas de liberación encapsulados, como sugiere D1; y ii) a reemplazar los cannabinoides proporcionados en los huecos internos de un vehículo sólido de celulosa, como divulga D2. Por todo lo anterior, solicito respetuosamente que el nivel inventivo de la presente invención sea reconocido.

7. En este punto, me permito informar que las Oficinas de Patentes de Australia, Canadá y Estados Unidos han otorgado el privilegio de patente para el concepto inventivo comprendido por la presente solicitud. Si bien es cierto que las concesiones de patentes en otros países no son vinculantes, en tanto que no obligan de manera alguna al Despacho a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la concesión de dichas patentes resultan equivalentes a los que el Despacho debe emplear.

⁷ *Ibidem*, Sección 10.2.1, Página 78.

8. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual anexo el comprobante de pago de la tasa correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Hoja Sustitutas - Páginas 6 y 7;
- Recibo de pago por modificaciones voluntarias;
- Recibo de pago por examen adicional.