

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 65923

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

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 conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 30500 del 20 de mayo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A. y (ii) denegar la patente de invención a la creación denominada: “NANOPARTÍCULAS OLEOSAS DE CANNABIS MICROENCAPSULADAS EN POLVO”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 2 de julio de 2021 con el No. NC2021/0008846, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S., por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De la indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486

La apoderada de la sociedad recurrente, en primer término, hace notar que *“el examinador indica en la resolución impugnada la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos WO2016/094810 (D3) y US2012/0052119 (D4).”*

A este respecto, cita el artículo 18 de la Decisión 486 y explica que *“el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.”* -Negrilla y subraya del texto original-.

Adicionalmente, anota que según *“el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invenciones de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina el análisis de nivel inventivo se lleva normalmente a cabo a través del enfoque problema-solución, el cual contiene los siguientes pasos: (...) Dado lo anterior, es deseo del solicitante que se tengan en cuenta los siguientes argumentos que demuestran el nivel inventivo de la invención...”*

A continuación, resalta *“que la presente invención está dirigida a suministrar nanopartículas **oleosas** de cannabis microencapsuladas en polvo. Es así como el hecho que las nanopartículas sean del tipo oleoso, significa que se está haciendo para sustancias oleosas de cannabis, es decir, para sustancias **no polares** de los extractos de cannabis, por lo que la patente es restrictiva en su alcance en relación con las*

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

sustancias extraídas del cannabis (...) las nanopartículas de la presente invención son hidrofílicas,...” -Negrilla y subraya del texto original-

2.1.1. Sobre la anterioridad D3 y su diferencia con la invención

En primer lugar, hace referencia a lo divulgado por el documento D3 y asevera que “*en ningún momento D3 señala, divulga o enseña nanopartículas oleosas microencapsuladas en polvo que comprendan un extracto de cannabis en una proporción de desde 5% hasta 95%, antioxidantes naturales o sintéticos, emulsificantes, proteínas, reguladores de pH, estabilizantes, almidón, carbohidratos, fosfolípidos edulcorantes y anticompactantes en las proporciones divulgadas en la reivindicación de la presente solicitud. (...) Además, teniendo en cuenta que las composiciones divulgadas en D3 comprenden terpenos además de los cannabinoides, entre los que se encuentra por ejemplo, limoneno, un experto en la técnica entiende fácilmente que las composiciones de D3 son lipofílicas, dadas las características químico-físicas de los terpenos; lo cual es muy diferente a la composición de la presente invención que es hidrofílica, por lo que la presente invención permite que haya un puente entre la parte central lipofílica (extracto de cannabis) y la parte exterior de la nanopartícula que comprende los antioxidantes, proteínas, carbohidratos y reguladores de pH, entre otros que permiten su solubilización en agua.*” -Negrilla y subraya del texto original-

De igual forma, indica que “*dado lo anterior, es evidente que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 de la presente solicitud y la composición divulgada en D3 no sólo consiste en el tamaño de las partículas, ni el rango de proporciones de los excipientes, como lo señala el examinador. Sino que además, existen diferencias en los componentes de la composición.*” -Negrilla y subraya del texto original-

2.1.2. Del efecto técnico

La recurrente insiste que “*...contrario a lo argumentado por el examinador, sí existe un efecto técnico sorprendente en las nanopartículas oleosas de cannabis microencapsuladas de la invención gracias a los excipientes y las proporciones de los mismos, en especial de los fosfolípidos, proteínas, almidón y carbohidratos, y es que permiten obtener nanopartículas microencapsuladas en polvo y no en otra forma de presentación tal como por ejemplo forma de líquido, gel, semisólido y sólido como enseña D3.*” -Negrilla y subraya del texto original-

2.1.3. Acerca del documento D4

Señala que “*el examinador reconoce en la Tabla 1 de la resolución que se impugna, que dicho documento D4 no divulga la combinación de componentes adicionales y mucho menos en las proporciones que requiere la presente solicitud, tal como se reclama en la reivindicación 1.*” Agrega que “*de esta manera y tal como se divulga a lo largo del documento D4, dicha anterioridad se dirige a un artículo de fabricación que comprende una partícula, preferiblemente una nanoesfera, liofilizada que tiene una cubierta y comprende un polímero biodegradable que contiene nanoencapsulado un cannabinoide con aplicación terapéutica, en donde el cannabinoide empleado es delta-9-tetrahidrocannabinol en forma pura. Es decir, el cannabinoide está nanoencapsulado (contenido) dentro de un polímero que a su vez está contenido en la nanoesfera.*” -Negrilla y subraya del texto original-

De igual forma, argumenta que “*adicionalmente, el examinador reconoce que el documento D4 ‘se utilizó para evaluar el nivel inventivo por enseñar el tamaño de las nanopartículas’ (énfasis nuestro) (ver página 9 de la resolución impugnada).* Sin

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

embargo, es de tener en cuenta que el tamaño divulgado entre 100 y 500 nm corresponde al tamaño de las esferas que comprenden el polímero que encapsula el cannabinoide y no al tamaño de la nanopartícula de cannabinoide.” -Negrilla y subraya del texto original-

2.1.4. Análisis efectuado

Manifiesta que “...resulta claro que las características de la presente invención para nanopartículas oleosas de cannabis microencapsuladas en polvo, no habrían podido ser anticipadas de manera evidente por las enseñanzas de D3 o D4 o su combinación, ya que en ninguno de los dos documentos se establece algún indicio de nanopartículas oleosas de cannabis microencapsuladas que estuvieran en polvo y que contengan aceite de cannabis en proporciones altas como las definidas en la reivindicación 1 (...)”-Negrilla y subraya del texto original-

Señala que, de acuerdo con lo anterior, “reiteramos que el estudio de nivel inventivo del examinador corresponde más a un enfoque de tipo retrospectivo, toda vez que es evidente que, partiendo del conocimiento de la solución propuesta en la presente solicitud, es decir, nanopartículas oleosas de cannabis microencapsuladas y en polvo, se trata de llegar a dicha solución a través de dos documentos, D3 y D4, que no sugieren nanopartículas de aceite de extracto de cannabis en proporciones altas, que contengan los componentes en las proporciones reclamadas en la presente solicitud y en donde las nanopartículas tienen un tamaño entre 1 nm y 500 nm (...) este tipo de análisis retrospectivo no es permitido para evaluar la altura inventiva de una invención....” -Negrilla y subraya del texto original-

2.1.5. Estudio adicional y resultados de análisis de calorimetría

La recurrente adjunta un estudio sobre la adición de las partículas de la invención en un producto específico, en este caso un producto de panadería (torta), indicando que “ (...) se pudo determinar que adicionando extracto de Cannabis en polvo, no presenta cambios en el perfil sensorial del producto final, con lo cual se determinó también que el producto final tiene bondades en cuanto a un contenido de cannabidiol (CBD) que le aporta un alto valor funcional al producto convirtiéndolo en un producto nutracéutico de alto valor nutricional y energético y en cuyo proceso de obtención, se facilita la incorporación y dosificación de las nanopartículas de aceite de cannabis microencapsuladas en polvo con los demás componentes de la formulación.”

Finalmente, adjunta datos de una calorimetría diferencial de barrido (DSC), según la cual “(...) se logra observar cómo la nanoemulsión de extracto de cannabis en polvo o cannabis en polvo ya microencapsulada por spray dry genera una funcionalidad de protección del compuesto para que pueda ser consumida directamente en cápsulas o aplicada en productos alimenticios.”

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”.

3.1. Frente a la indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486

La sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo en relación con las objeciones realizadas por el Examinador al nivel inventivo de la solicitud con base en los documentos WO2016/094810 (de aquí en adelante denominado D3) y US2012/0052119 (de aquí en

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

adelante denominado D4) y advierte que este análisis se lleva normalmente a cabo a través del enfoque ‘problema-solución’.

Sobre el particular cabe anotar que ciertamente para establecer si el objeto de la materia reivindicada en una solicitud resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica el examinador puede recurrir, siempre que sea procedente, al método *problema-solución* ajustándose a las etapas que para dicha aproximación han establecido la jurisprudencia andina y la doctrina.

De igual forma, es importante no perder de vista que, a efectos de calificar el nivel inventivo de una solicitud, la Oficina debe determinar el estado de la técnica previo y en lo que ello comporta para *una persona del oficio normalmente versada en la materia correspondiente*; es decir, que “...a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.”¹

De acuerdo con lo anterior, para valorar el nivel inventivo de manera adecuada debe escogerse, como punto de partida, el estado de la técnica más próximo a la invención en estudio para luego corroborar si, de acuerdo con ese estado de la técnica, el experto en la materia habría o no propuesto la materia que caracteriza la invención reclamada y que permite alcanzar los resultados por ella obtenidos. Sobre este tema en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a manera de orientación, ha tomado como referencia algunos criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP); veamos:

“En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos señala: ‘el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)’. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).”²

Teniendo claro lo anterior, es importante precisar que en este caso en la resolución recurrida se objetó el nivel inventivo de las composiciones reclamadas, basándose en la combinación de enseñanzas de las anterioridades D3 y D4, dado que, como se dijo en el acto impugnado, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir nanopartículas liofilizadas con un diámetro entre 100 y 500 nM divulgadas en el

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 306-IP-2014. Sentencia IP proferida el 15 de julio del año 2.015. Pág. 17.

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 306-IP-2014, ya citado. Pág. 14.

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

documento D4 en las composiciones de microcápsulas de D3, para así llegar al objeto de la reivindicación 1, por lo que se consideró obvia, al igual que sus reivindicaciones dependientes.

3.1.1. La anterioridad D3 y su diferencia con la invención

Como se dijo, la recurrente asevera que “...*teniendo en cuenta que las composiciones divulgadas en D3 comprenden terpenos además de los cannabinoides, entre los que se encuentra por ejemplo, limoneno, un experto en la técnica entiende fácilmente que las composiciones de D3 son **lipofílicas**, dadas las características químico-físicas de los terpenos; lo cual es muy diferente a la composición de la presente invención que es **hidrofílica** (...).*” -Negrilla y subraya del texto original-.

Sobre el particular, es importante aclararle a la recurrente que la anterioridad D3 ya enseñaba de forma clara y directa partículas de cannabis microencapsuladas (pár. 7) en polvo (pár. 98), que comprenden:

- Un extracto de cannabis en cantidades entre 0.1-50% (pár. 45-46)
- Vitamina C (pár. 14)
- Lecitina (pár. 103)
- Proteína en polvo (pár. 25)
- Estabilizantes (pár. 104)
- Búfer (pár. 9)
- Almidón (pár. 114)
- Azúcares (pár. 9)
- Lecitina (pár. 103)
- Edulcorantes (pár. 114)
- Carbonato de calcio, fosfato de calcio (pár. 114)
- El tamaño de partícula puede ser de 0.001 - 500 micrómetros,

Entonces, la diferencia encontrada se basa en las proporciones específicas de los excipientes y el tamaño de partícula, tal como se dijo en la resolución recurrida.

Vale la pena indicar que no es cierto que las composiciones de D3 tengan que incluir de forma obligatoria un terpeno adicional, puesto que a párrafo 7 de la Descripción se indica de manera clara que la composición puede solamente comprender derivados de cannabis, los cuales pueden ir solos o enriquecidos (pár. 57) y ser obtenidos de una fuente natural, como el aceite de marihuana (pár. 61) , razón por la cual no es de recibo la diferencia planteada por la recurrente en cuanto al supuesto carácter lipofílico de las composiciones de D3.

En conclusión, la anterioridad D3 sí es el documento más cercano a la invención al reclamar composiciones muy similares que cumplen con el mismo propósito técnico.

3.1.2. En cuanto al efecto técnico reclamado

Se informa que, de la lectura de la Descripción y los ejemplos, tenemos que se plantea la preparación de la composición de la invención, en donde:

- Se forma una fase lipofílica con el aceite, las proteínas, el emulsificante y la lecitina
- Se prepara una fase hidrofílica, donde se adiciona agua con calentamiento, se adiciona el surfactante y luego el encapsulador.
- Se mezclan las dos fases con aumentos de temperatura y agitación junto con la adición de un surfactante

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

- Se forma la nanoemulsión por agitación
- Se filtra, se seca y se enfría

De lo anterior, se observa que solamente se aborda un método de fabricación de las composiciones de la invención, donde se siguen unos pasos para obtener las partículas reclamadas y no se evalúan las propiedades de las composiciones obtenidas que son el objeto de la solicitud.

De igual forma, la anterioridad D3 ya ponderaba que sus composiciones microencapsuladas pueden ser utilizadas como polvo a granel (pár. 108), productos alimenticios (pár. 20-22), en la fabricación de tortas (pár. 25) y cosméticos (pár. 106); por lo tanto ya se enseñaba la obtención de productos en polvo, que es el efecto que aduce la recurrente.

Adicionalmente, no hubo una comparación entre las composiciones de D3 y las de la presente solicitud para evidenciar una mejora en las composiciones obtenidas.

En conclusión, no se evidencia un efecto real que se pueda asociar a la diferencia encontrada por este Despacho.

3.1.3. Sobre el documento D4

Se observa que la recurrente al insistir en descalificar el antecedente D4 olvida que la relevancia del documento D4 se basa en que allí se enseña composiciones nanoencapsuladas en polvo de derivados de cannabis que tiene un diámetro de partícula entre 100-500 nm (resumen y pág. 1-2).

Por lo tanto, tal como se indicó en el acto impugnado, sería obvio incluir las enseñanzas de D4 dentro de las composiciones de D3 y así llegar a la materia reclamada sin un esfuerzo inventivo adicional.

No hay que olvidar que si bien el documento D4 se centra en delta-9-THC, lo importante es que enseña a formular derivados de cannabis en tamaños de partícula como los reclamados, ya que el resto de características ya habían sido sugeridas por el documento D3 que, igualmente, ya enseñaba tamaño de partícula de 154 nm (pár. 105), que cae dentro del rango que se reclama.

Igualmente, de la figura 1 y el párrafo 28 del documento D4, se extrae que si la partícula allí revelada (cannabinoide + cubierta) tiene entre 100-500 nm, la sola micropartícula de cannabinol sería más pequeña y, por ende, también estaría dentro de los rangos reclamados para la presente solicitud, razón por la cual el argumento de la recurrente no es de recibo por parte de este Despacho.

Por lo tanto, el documento D4 sí complementa las enseñanzas expuestas en D3 y, por lo tanto, afecta el nivel inventivo de la invención reclamada.

3.1.4. No se trata de un análisis retrospectivo

Referente a la presunta calificación de retrospectividad al evaluar el requisito de nivel inventivo que dice la recurrente se presenta en el caso bajo revisión, este Despacho considera relevante indicar que al realizar el estudio del requisito se impone al Examinador que hace el análisis la obligación de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la presentación de la primera solicitud de patente, es decir, antes de la fecha de prioridad reivindicada, con el fin de asegurar que la búsqueda de

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

antecedentes técnicos se realice sin el beneficio del conocimiento de la invención y para entender la situación que enfrentó el inventor cuando la invención no era conocida³.

Así las cosas, los documentos citados por este Despacho son publicaciones del 16 de junio de 2016 (D3) y 12 de marzo de 2012 (D4), es decir, anteriores a la fecha de prioridad reivindicada del 4 de agosto de 2017, que además pertenecen al campo técnico de la invención, abordan un problema técnico similar al esbozado por la solicitud, complementándose en cuanto a la información suministrada, de manera que no hay razón para señalar que la denegación de la patente se basa en un estudio errado del requisito de nivel inventivo.

En este orden de ideas, el Despacho reitera que desde antes de la fecha de prioridad reclamada, 4 de agosto de 2017, ya existían composiciones en polvo que contienen micropartículas de extractos de cannabis encapsulados, junto con auxiliares adecuados como antioxidantes, emulsificantes, proteínas, bufér, etc., que son adecuados para ser incorporados solos o en composiciones de panadería (D3), así como la presencia de derivados de cannabis en partículas con tamaños entre 100-500 mn (D2); por lo tanto, la persona versada en la materia estaría en capacidad de combinar sus enseñanzas para llegar a la materia reclamada de manera obvia y con la expectativa de que la materia reclamada sea adecuada para su uso solo o incluido en composiciones de panadería.

Por lo tanto, contrario a las argumentaciones de la recurrente, se reitera que las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes para obtener las composiciones reclamadas de manera obvia, sin necesidad de incurrir en un análisis de tipo retrospectivo de la invención. Siendo ello así, no es cierto, entonces, que se haya efectuado un análisis de tipo retrospectivo a la invención bajo análisis.

3.1.5. Acerca del estudio adicional y datos presentados

Se aclara que, tal como lo indica la recurrente, los datos aportados dicen que las composiciones de la solicitud son adecuadas para ser usadas solas o como ingrediente en composiciones de panadería, pero dicho efecto ya estaba completamente revelado en la anterioridad D3, tal como se ha ido explicando.

De acuerdo con lo anterior, las pruebas aportadas no resaltan la presencia de un efecto real, mejorado o sorprendente que se pueda asociar con la diferencia encontrada por esta Oficina para que se le pueda reconocer nivel inventivo a la materia ya denegada.

Por todo lo expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, específicamente carece de nivel inventivo, por lo que no se halla mérito para revocar la decisión impugnada

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 30500 del 20 de mayo de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Proceso 43-IP-2014. M.P. Magistrada Leonor Perdomo Perdomo. Pág. 18.

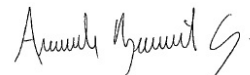
Resolución N° 65923

Ref. Expediente N° NC2017/0007962

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S., y a PROCAPS S.A., en calidad de opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de octubre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2021.10.11
17:01:31 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

