



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Respuesta al requerimiento de fondo del Expediente NC2020/0005768

Oficio: N. 6535 de 4 de mayo de 2022.

**Solicitud de patente de invención titulada: “COMPOSICIÓN
FITOCONCENTRADA Y SUS USOS”**

En atención al oficio N.6535 del 4 de mayo de 2022, me permito manifestar lo siguiente:

1. Título de la solicitud.

Menciona el(a) examinador(a):

“De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata 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 título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en las reivindicaciones. Además, describe material no patentable por esta Oficina como el uso medicinal de la



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

composición, por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE ACEITE ESENCIAL DE CANNABIS Y UNA BASE DE AZÚCAR”.

De acuerdo a lo sugerido por el(a) examinador(a) he decidido modificar el título original por:

Nuevo título: “COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE ACEITE ESENCIAL DE CANNABIS Y UNA BASE DE AZÚCAR”.

2. Respecto a las reivindicaciones.

También menciona y sugiere el(a) examinador(a):

“De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia, las reivindicaciones 8 a 10 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman el uso medicinal de la composición para prevenir, tratar y/o sanar, y/o mitigar una patología como: trastornos del sueño, ansiedad, depresión, inflamación, en particular inflamación de la esfera ORL, enfermedad de Crohn, acidez, migrañas, fibromialgias y para mejorar el bienestar de un individuo”.

Teniendo en cuenta lo expresado por el examinador y lo contenido en la Decisión 486 de la CAN respecto a los usos he decido acoger su sugerencia y eliminar del capítulo reivindicatorio las reivindicaciones 8 a 10 que reclamaban el uso medicinal de la composición para prevenir, tratar y/o sanar, y/o mitigar una patología como: trastornos del sueño, ansiedad, depresión, inflamación, en particular inflamación de



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

la esfera ORL, enfermedad de Crohn, acidez, migrañas, fibromialgias y para mejorar el bienestar de un individuo.

Además, manifiesta el(a) examinador(a) respecto a las reivindicaciones:

“Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que:

El capítulo reivindicatorio no se encuentra enteramente sustentado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a los componentes mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la acción/efecto de todas las posibles composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo con los componentes que se encuentran enteramente sustentados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción, entre los ejemplos presentados se encuentran:

Tabla 1. Ejemplos de los componentes sustentados para la composición.

componentes	Soporte de los ejemplos presentados
sacarosa	entre 48% y 48,5%
jarabe de glucosa	entre 48% y 48,5%
aceite de esencial de Cannabis	entre 0.1 % y 0.2 %,
aroma	entre 0.1 % y 0.5 %
aceites esenciales aromáticos	entre 0.01 % y 0.1 %

La reivindicación 1 no es clara, porque no define una composición en términos de sus características técnicas esenciales, es decir mencionando la naturaleza química



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

del principio activo y las cantidades de cada uno de los componentes. Se le recuerda al solicitante que una formulación se define a partir de sus características técnicas esenciales, es decir especificando sus componentes activos, excipientes o adyuvantes en las cantidades o proporciones específicas característicos de dicha composición”.

En concordancia con lo manifestado en el examen de fondo he decidido modificar sustancialmente la reivindicación principal 1, definiendo la composición con sus características técnicas esenciales y las cantidades de cada uno de los componentes.

También el despacho sugiere en cuanto a las reivindicaciones:

“Las reivindicaciones 1, 4, 5 y 6 no son claras, porque contienen la expresión “por lo menos”, la cual no permite definir la composición. Se sugiere eliminar o reemplazar esta expresión”.

En este sentido, he eliminado las expresiones que le restan claridad a las reivindicaciones 1, 4, 5 y 6.

Por último, respeto a las reivindicaciones, expresa el examinador(a) que *“la reivindicación 7 no es clara, porque reivindica “el aceite esencial de cannabis contenga cannabidiol”. Sin embargo, se considera que el cualquier aceite esencial de cannabis tendrá algún cannabidiol”.* Por lo que revisando el contenido de la reivindicación, coincido con lo manifestado en el requerimiento y he decidido eliminar del capítulo reivindicatorio dicha reivindicación.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

3. Respecto a la descripción.

Finalmente, en referencia a la claridad de la solicitud menciona su oficina que:

“Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Siendo así, se sugiere que la descripción sea nuevamente presentada incluyendo la información establecida por el ya citado artículo de la norma comunitaria. Es decir: La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla). En este sentido el capítulo descriptivo (Radicado N° NC2020/005768 del 12 de mayo de 2020) no presenta evidencia de una composición que comprende “cualquier” aceite esencial de Cannabis y un soporte de azúcar, presente efectos relajantes o/y calmantes, y/o sedativos, y/o ansiolíticos, y/o antiinflamatorios, y/o analgésicos, sin que su consumo se acompañe de efectos psicotrópicos, y/o sea susceptible de inducir una dependencia. Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que el capítulo descriptivo evidencia una composición que comprende una composición sólida, que comprende sacarosa entre 48% y 48,5%, jarabe de glucosa entre 48% y 48,5%, aceite de esencial de Cannabis entre 0.1 % y 0.2 %, aroma entre 0.1 % y 0.5 % y aceites esenciales aromáticos entre 0.01 % y 0.1 % porcentaje en masa (Pág. 18, cuadro 1).

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada”.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Teniendo en cuenta que he modificado sustancialmente el capítulo reivindicatorio y la nueva composición definida en la reivindicación principal 1 hace referencia a una composición oral que contiene aceite esencial de cannabis y una base de azúcar que comprende: sacarosa entre 48% y 48,5%, jarabe de glucosa entre 48% y 48,5%, aceite de esencial de Cannabis entre 0.1 % y 0.2 %, aroma entre 0.1 % y 0.5 % y aceites esenciales aromáticos entre 0.01 % y 0.1 %. Respetuosamente, considero que no es necesario ampliar el contenido de la descripción ya que en ella se revela la nueva invención reclamada de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, cumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además en la descripción se revelan los efectos que se obtienen con la ingesta de la pastilla en las páginas 19 a 20 de dicha descripción.

4. Respecto al examen de Novedad (Art. 16 D486)

En relación con la comparación y análisis realizados por el examinador(a), quien cita el documento WO2016/123475 (D1) que divulga una composición de aceite de Cannabis que comprende aceite de cannabis (Resumen, pág. 95, reiv. 1), argumentando que el documento D1 anticipa de manera idéntica la formulación de la antigua reivindicación 1 pues revela una composición oral que comprende (Pág. 95, reiv. 1, pág.): Aceite esencial de Cannabis (Pág. 76, párr. [0159]), Azúcar (Pág. 77, párr. [0163]).

También afirma que con la comparación realizada se concluye que la materia de la reivindicación 1 (antigua) no es nueva.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Tal como indica el Examinador(a), el documento D1 divulga una composición de Cannabis que comprende aceite de cannabis (Resumen, pág. 95, reiv. 1) y azúcar. Aunque el contenido del documento D1 divulga una composición similar a la presentada inicialmente, la materia reclamada en la nueva reivindicación principal 1 está dirigida a una composición que incluye además sacarosa entre 48% y 48,5%, jarabe de glucosa entre 48% y 48,5%, aceite de esencial de Cannabis entre 0.1 % y 0.2 %, aroma entre 0.1 % y 0.5 % y aceites esenciales aromáticos entre 0.01 % y 0.1 %, lo que demuestra diferencias sustanciales e importantes respecto a las características técnicas de la composición divulgada en D1.

Particularmente, D1 divulga extractos de aceite de cannabis y composiciones de los mismos, incluidas composiciones de aceite de cannabis que contienen vitamina E, y métodos para preparar los extractos y composiciones. En particular, se describe en D1 un método para preparar un extracto de aceite de cannabis que comprende eluir los cannabinoides del material de la planta de cannabis con un solvente para producir un eluato, filtrar el eluato con un filtro para producir un filtrado, evaporar el solvente del filtrado con un destilador para producir un destilado y deshidratar/purgar el destilado con un deshidratador o un horno de vacío para preparar el extracto. En algunas realizaciones, el método incluye además mezclar una cantidad de vitamina E con el extracto. En algunas realizaciones, la cantidad de vitamina E es suficiente para reducir la viscosidad de la composición. En algunas realizaciones, el método incluye la elución de cannabinoides y terpenos del material de la planta de cannabis para producir el eluato. En algunas realizaciones, el método incluye además mezclar el extracto con aceites esenciales y/u otros ingredientes.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPi – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Es claro entonces que el documento D1 está enfocado más hacia un método de obtención de extractos de aceite de cannabis y composiciones que incluyen aceite de cannabis que contienen vitamina E, a diferencia de nuestra invención que se concentra exclusivamente en una composición oral que contiene aceite esencial de cannabis y una base de azúcar que incluye además sacarosa, jarabe de glucosa, aceite de esencial de Cannabis, aroma y aceites esenciales aromáticos en porcentajes y rangos específicos.

Concluyendo respecto a la categoría de producto de nuestra solicitud, que trata de una composición oral que contiene aceite esencial de cannabis y una base de azúcar reclamada en la nueva reivindicación 1 y que resuelve el problema de suministrar una composición administrable por vía oral que presente efectos relajantes o/y calmantes, y/o sedativos, y/o ansiolíticos, y/o antiinflamatorios, y/o analgésicos, sin que su consumo se acompañe de efectos psicotrópicos, y/o sea susceptible de inducir una dependencia, podemos afirmar sin ambigüedad que la materia reclamada es NUEVA ya que el documento citado como anterioridad (D1) no es el estado del arte más cercano ni soluciona el mismo problema de nuestra invención.

Pero, además, la materia reclamada en la reivindicación principal 1 es NUEVA ya que la composición oral que comprende aceite esencial de Cannabis y azúcar de D1 no revela los porcentajes en masa y los componentes en su conjunto, no presenta de forma exacta la información necesaria para que una persona versada en la materia pueda a partir de dicha información reproducir totalmente lo presentado en nuestra invención, en especial la materia reclamada en la nueva reivindicación 1.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

En este sentido, el requisito de novedad definido en el Art. 16 Decisión 846 de la CAN que recita *“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”¹*, es claro respecto a cuando se puede considerar que una invención es novedosa, por lo tanto, al interrogarse sobre si *¿la materia objeto de la reivindicación independiente 1 que se refiere a una composición oral que contiene aceite esencial de cannabis y una base de azúcar que incluye además sacarosa, jarabe de glucosa, aceite de esencial de Cannabis, aroma y aceites esenciales aromáticos es idéntica o no al material del documento D1 citado?* es evidente entonces por todo lo demostrado antes, que la composición oral que contiene aceite esencial de cannabis y una base de azúcar reclamada en la presente solicitud es NOVEDOSA ya que la composición de D1 no revela todos los componentes en los intervalos específicos incluidos de nuestra invención definida en la reivindicación principal 1, de forma puntual el dispositivo de D1 no divulga:

¹ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, DECISION 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Lima, Perú. Año 2000.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Una composición que incluye además sacarosa entre 48% y 48,5%, jarabe de glucosa entre 48% y 48,5%, aceite de esencial de Cannabis entre 0.1 % y 0.2 %, aroma entre 0.1 % y 0.5 % y aceites esenciales aromáticos entre 0.01 % y 0.1 %.

Así las cosas, la composición que incluye aceite de cannabis que contienen vitamina E del documento D1 presenta más de 10 diferencias con la materia reclamada en la reivindicación independiente 1, de forma tal, que la composición de nuestra invención es NUEVA a la luz del contenido del documento D1.

Es imposible probar entonces que D1 revele de manera explícita y exacta una composición oral que contiene aceite esencial de cannabis y una base de azúcar que incluya además sacarosa, jarabe de glucosa, aceite de esencial de Cannabis, aroma y aceites esenciales aromáticos en porcentajes y rangos específicos idéntica a la de nuestra solicitud de patente.

Por todo lo anterior, queda demostrado y claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 5 son novedosas, inventivas y poseen aplicación industrial.

Además, el efecto técnico logrado por la composición de nuestra Invención es sorprendente a la luz del documento D1, dado que no hay enseñanzas en tal documento que permita a la persona versada en la materia reproducir de forma idéntica una composición administrable por vía oral que presente efectos relajantes o/y calmantes, y/o sedativos, y/o ansiolíticos, y/o antiinflamatorios, y/o analgésicos, sin que su consumo se acompañe de efectos psicotrópicos, y/o sea susceptible de inducir una dependencia como la de nuestra solicitud.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No.37 - 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Así las cosas, respetuosamente pedimos se otorgue el privilegio solicitado para el producto reclamado en las reivindicaciones 1 a 5.

Para terminar, queremos agregar que las modificaciones realizadas son tomadas textualmente de la versión original presentada ante la SIC, por lo tanto, estas no constituyen ampliación de materia alguna y en su mayoría fueron realizadas por sugerencia del examinador.

Atentamente,



CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS

APODERADO

C.C. 51.663.471

T.P. 43.307 del Consejo Superior de la Judicatura