

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1437 de 30 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000174

Señores
INNOCAN PHARMA LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES TÓPICAS PARA EL ALIVIO DEL DOLOR”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IL2019/050776

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de julio de 2019.

PRIORIDAD: 11/07/2018, US, 62/696,341

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de composiciones tópicas para el alivio del dolor.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición farmacéutica tópica que comprende un cannabinoide, magnesio y un analgésico tópico adicional.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 22 de septiembre de 2021, bajo el radicado NC2021/0012406.

3. De la solicitud de patente

3.1. 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 los términos “un cannabinoide” y “al menos un analgésico tópico adicional” no son concisos y pueden abarcar compuestos que cumplan dicha función que no se encuentren revelados en la descripción.

La reivindicación 1 no es clara, puesto que no caracteriza de manera completa la composición tópica que se reclama, ya que parte del efecto técnico también depende de los auxiliares de formulación específicos que se utilicen, así como de la proporción de los mismos, tal como aparece en los ejemplos de la descripción.

Oficio N° 1437 de 30 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000174

Parece que la cantidad de magnesio de repite dentro de la reivindicación principal.

En la reivindicación 2 aparece una lista de posibles analgésicos, muchos de ellos sin ensayar dentro de la descripción, se recuerda que las combinaciones de medicamentos son particulares para cada combinación y no se puede extrapolar a compuestos que no se prueban dentro de la invención.

Las reivindicaciones 11-13 caracterizan la invención por una viscosidad, que es un resultado a alcanzar producto de la mezcla de ingredientes de la composición, razón por lo cual no es una característica técnica.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2018, que corresponde a la “fecha de presentación de la solicitud de prioridad”.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Daily Med	“CBD Medic-Arthritis Deep Relief-camphor, menthol cream”	3 abril 2017
D2	US 9717757	“Composition and method to treat and prevent muscle cramping”	08 enero 2017

D1¹ divulga una crema analgésica con alcanfor, mentol y extracto de marihuana.

D2² publica una composición acuosa tópica para el tratamiento de calambres y dolor que contiene un antiinflamatorio (resumen).

5. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

5.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente Z (NC2021/0012406 del 22 de septiembre de 2022) refiere a: “Una composición tópica (...)”. A continuación,

¹<https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=30255815-3043-4b96-a6f2-957a4444bfcc>
²https://lp.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=es_LP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=us9717757&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=

Oficio N° 1437 de 30 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000174

se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Una composición tópica, caracterizada porque comprende:	Composición	Composición (col.1)
0.1-10% de cannabinoide	Extracto de marihuana	Antiinflamatorio (Col.1)
1-6% de sal de magnesio	Óxido de magnesio	Hasta 5% de magnesio (Col. 2)
Al menos un analgésico adicional	10% de alcanfor y 10% de mentol	Extracto de caléndula (col. 2)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una crema para el tratamiento del dolor que contiene alcanfor, mentol, extracto de marihuana y magnesio.

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1, consiste en la proporción del cannabinoide y del magnesio.

No hay evidencia de que el incluir específicamente los porcentajes de cannabinoide y magnesio confiera algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que la acción analgésica ya había sido prevista en dicho documento (ver usos) y no hay datos que informen de un efecto sinérgico entre los componentes de la composición reclamada.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la crema conocida en D1 con el fin de proporcionar otro producto alternativo?

Sin embargo, el incluir hasta 5% de magnesio está divulgado en D2 que se refiere a incluir este componente para aliviar dolores, calambres e inflamación muscular (col. 2: l. 8-10).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el porcentaje de magnesio del documento D2 en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CBD MEDIC - ARTHRITIS DEEP RELIEF- camphor, menthol cream	1-14	Nivel inventivo



Oficio N° 1437 de 30 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000174

D2	US 9717757	1-14	Nivel inventivo
----	------------	------	-----------------

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 1437 de 30 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000174

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0000174		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IL2019/050776		11 de julio de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
11/07/2018				X					
Solicitante									
INNOCAN PHARMA LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-14
Palabras clave utilizadas	CBD, magnesium, analgesic, topic, pain cramps
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 9/00, A61K 31/352, A61K 33/06, A61K 31/60, A61K 31/045, A61P 21/00, A61P 29/00, A61K 31/439
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
ISA	CBD medic	3/04/2017	1-14	Todo el documento	Y
EPO	US 9717757	8/01/2017	1-14	Col. 2	Y
Patbase	WO2021246693	11/11/2021	1-14	reivindicaciones	XY
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o		



Oficio N° 1437 de 30 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000174

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (13/01/2023)	

