

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

Señores
Sonny FONG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PROCESOS PARA PREPARAR UN EXTRACTO DE CANNABIS Y FORMULACIONES DE EXTRACTO DE CANNABIS PULVERIZADO”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/CA2019/051477
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 18 de octubre de 2019.
PRIORIDAD: 19/10/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/748,266

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 procesos para preparar preparaciones de extracto botánico y, en particular, preparaciones de extracto de Cannabis que sean fáciles de manejar y formular en formas de dosificación convenientes y estandarizadas y que no requieran grandes volúmenes de disolventes orgánicos o equipo especializado.

También existe la necesidad de una preparación de extracto de Cannabis que tenga la ventaja adicional de biodisponibilidad incrementada de cannabinoide.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un proceso para preparar una preparación de extracto botánico pulverizado y preparaciones de extracto botánico pulverizadas y formulaciones de las mismas.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 19 de septiembre de 2024.

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de octubre 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
D3	US20170348277	“Cannabinoid formulation including a vasodilator and ocular delivery of the same”	07 de diciembre de 2017
D5	US4568547	“Solid pharmaceutical compositions comprising MSM and their production”	04 de febrero de 1986

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

D31 divulga un proceso para preparar una composición farmacéutica que comprende cannabinoides y que emplea metilsulfonilmetano (MSM) para facilitar la disolución del cannabinoide (Págs. 1 y 2, Párr. [0013]).

D52 divulga un proceso para preparar una composición farmacéutica que comprende mezclar el compuesto activo con MSM fundido y posterior enfriamiento (Cols. 3 a 6).

4. 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.

4.1. 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 1 (NC2021/0006031 del 12 de septiembre de 2024) refiere a: “Un proceso para preparar una preparación de extracto de cannabis pulverizado (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3	D5
Un proceso para preparar una preparación de extracto de cannabis pulverizado, caracterizado porque el proceso comprende las etapas de:	Preparación de una composición que comprende (Págs. 3 y 4. Ej. 1 a 5):	Proceso para preparar una composición farmacéutica que comprende (Col. 3, líneas 5 a 23):
i) calentar metilsulfonilmetano (MSM) con agitación hasta una temperatura de 109°C a 120°C para proporcionar una fase de MSM fundida;	-----	Mezclar: (i) una cantidad de MSM fundido eficaz para disolver el primero en el mismo; (ii) una cantidad de MSM sólido en partículas eficaz para unir de forma adherente el primero al mismo; y
ii) añadir un extracto de cannabis a la fase de MSM fundida para formar una mezcla líquida de extracto de cannabis/MSM;	Mezcla cannabinoides y metilsulfonilmetano (MSM) y calentar la mezcla (Págs. 3 y 4. Ej. 1 a 5)	con un compuesto farmacéuticamente activo a una temperatura de aproximadamente 80°C a aproximadamente 110°C a la que es estable, con
iii) agitar la mezcla líquida de extracto de cannabis/MSM hasta que el extracto de cannabis se haya disuelto en el MSM para formar una solución monofásica de extracto de cannabis/MSM;	Agitar la mezcla (Págs. 3 y 4. Ej. 1 a 5)	-----

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060482714/publication/US2017348277A1?q=US20170348277>
²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026751798/publication/US4568547A?q=US4568547>



Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

iv) enfriar la solución monofásica de extracto de cannabis/MSM para formar una mezcla sólida de extracto de cannabis/MSM; y	-----	(b) enfriar la mezcla resultante por debajo de su temperatura de reblandecimiento y, cuando en la Etapa a) se fundió el MSM, reducir la masa fundida solidificada a gránulos
v) moler la mezcla sólida de extracto de cannabis/MSM para proporcionar la preparación de extracto de cannabis pulverizado; en donde la preparación de extracto de cannabis pulverizado comprende una dispersión pulverizada distribuida uniformemente del extracto de cannabis en una matriz de MSM.	-----	Posterior proceso de pulverización (Col. 6, líneas 29 a 55)

D3 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga un proceso para preparar una composición farmacéutica que comprende cannabinoides y que emplea metilsulfonilmetano (MSM) para facilitar la disolución del cannabinoide (Págs. 1 y 2, Párr. [0013]).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el proceso divulgado en D3, consiste en las etapas específicas de fundir previamente metilsulfonilmetano(MSM) y las posteriores etapas de enfriar y moler la mezcla del principio activo y metilsulfonilmetano.

El efecto que se logra al preparar una composición farmacéutica mediante una fusión previa de metilsulfonilmetano para formar una mezcla del extracto de cannabis y metilsulfonilmetano y las posteriores etapas de enfriamiento y molienda es que facilita la administración de principios activos lipófilos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el proceso divulgado en D3 para preparar una composición farmacéutica que permita la administración de fármacos lipófilos como los cannabinoides?

Sin embargo, el documento D5 ya divulga la preparación de composiciones farmacéuticas que contienen principios activos lipófilos mediante la fusión con MSM que comprende las etapas de mezclar un principio activo a una temperatura de 80° a 110° C con una cantidad de MSM previamente fundido, posteriormente enfriar la mezcla obtenida (Col. 3, líneas 5 a 23) y finalmente pulverizar esta mezcla (Col. 6, líneas 29 a 55). Adicionalmente la preparación de dispersiones farmacéuticas mediante la fusión con



Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

vehículos previamente fundidos³, realizando una operación de agitación durante el proceso de mezclado, ya es conocida en el estado de la técnica⁴.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a preparar la dispersión farmacéutica siguiendo las etapas divulgadas en D5 en la composición que contiene cannabinoides de D3, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

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 2 (NC2021/0006031 del 12 de septiembre de 2024) refiere a: “Una preparación de extracto de cannabis, caracterizada porque comprende una dispersión pulverizada distribuida uniformemente de un extracto de cannabis y una matriz de metilsulfonilmetano (MSM)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3	D5
Una preparación de un extracto de cannabis, caracterizada porque comprende:	Una preparación de un extracto de cannabis, caracterizada porque comprende: (Págs. 3 y 4. Ej. 1 a 5):	Una preparación de un agente farmacéutico activo, caracterizada porque comprende: (Col. 3, líneas 5 a 23).
una dispersión pulverizada distribuida uniformemente de un extracto de cannabis	Cannabidiol encapsulado en liposomas	Un agente farmacéutico activo
y una matriz de metilsulfonilmetano	y una solución de metilsulfonilmetano.	disperso en una matriz de metilsulfonilmetano

D3 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 2, ya que divulga una composición farmacéutica que comprende cannabinoides y una solución de metilsulfonilmetano (MSM) (Págs. 3 y 4, Ej. 1 a 5).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 2 y la composición divulgada en D3, consiste en la presencia de una matriz de metilsulfonilmetano.

El efecto que se logra al incluir una matriz de metilsulfonilmetano en la composición es que facilita la administración de principios activos lipófilos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar la composición divulgada en D3 para obtener una

³Bermudez J.M et al.Dispersiones_solidas: Una estrategia tecnológica para aumentar la velocidad de disolución de fármacos en formas farmacéuticas sólidasPharmaceutical Technology. 2015 (137). Págs. 64 a 70. Recuperado desde: https://www.researchgate.net/publication/294089883_Dispersiones_solidasUna_estrategia_tecnologica_para_aumentar_la_velocidad_de_disolucion_de_farmacos_en_formas_farmaceuticas_solidas.
⁴Karolewicz B et al. Solid dispersions in pharmaceutical technology. Part I. Classification and methods to obtain solid dispersions. 2012, 42 (1) Págs. 17 a 27. Recuperado desde: https://www.researchgate.net/publication/229073109_Solid_dispersion_in_pharmaceutical_technology_Part_I_Classification_and_methods_to_obtain_solid_dispersion



Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

composición farmacéutica que permita la administración de fármacos lipófilos como los cannabinoides?

Sin embargo, el documento D5 ya divulga composiciones farmacéuticas que contienen principios activos inestables en agua y/o poco solubles en agua y que comprenden un portador de metilsulfonilmetano (Col. 10 a 14, Ej. VII a XVI). Igualmente del proceso de preparación de la formulación divulgado (Col. 3, líneas 5 a 23), la persona versada en la materia puede inferir que las composiciones obtenidas de acuerdo con este proceso corresponden a composiciones que comprenden una dispersión pulverizada del principio activo y una matriz de metilsulfonilmetano.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el portador o matriz de metilsulfonilmetano de D5 para solubilizar el extracto de cannabis de D3, para así llegar al objeto de la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 3 a 10 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente 2, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

5. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	US20170348277	1 a 10	Nivel inventivo
D5	US4568547	1 a 10	Nivel inventivo

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con respecto al nivel inventivo

El solicitante menciona que la invención se refiere a un proceso para obtener extracto de cannabis pulverizado definido por las etapas y condiciones esenciales de las mismas y que la reivindicación 2 reclama una preparación de extracto de cannabis, caracterizada porque comprende una dispersión pulverizada uniformemente de un extracto de cannabis y una matriz de metilsulfonilmetano (MSM).

El solicitante realiza el análisis de nivel inventivo de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC de la siguiente manera:

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada.

“Para el presente caso, tal como lo hizo el Despacho en su análisis, tomaré a D3 como el documento más cercano a la Reivindicación 1 de la presente solicitud. Particularmente, D3 describe formulaciones de cannabinoides que comprenden un vasodilatador para administración ocular o nasal. Las formulaciones de D3 incluyen gotas para los ojos o un



Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

aerosol nasal que comprenden una solución acuosa de al menos un cannabinoide soluble en agua, solución salina y un vasodilatador. En una modalidad particular de D3 se enseña que el vasodilatador es metilsulfonilmetano (MSM) (párrafo [0012]).

Esta Oficina responde que efectivamente D3 es el documento más cercano a la materia reclamada por que divulga un proceso para preparar una composición farmacéutica que comprende cannabinoides y que emplea metilsulfonilmetano (MSM) para facilitar la disolución del cannabinoide (Págs. 1 y 2, Párr. [0013]).

B. Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

“Particularmente, la diferencia principal entre D3 y la Reivindicación 1, es que todas las formulaciones enseñadas por D3 se proporcionan en forma de solución acuosa, mientras que en la presente solicitud la preparación de extracto de cannabis reclamado se presenta en forma pulverizada (sólida). Por tanto, no hay ninguna enseñanza o sugerencia en D3 con respecto a una preparación de extracto de cannabis que comprenda una dispersión pulverizada distribuida uniformemente del extracto de cannabis en una matriz de MSM, como se reclama en la Reivindicación 1.”

Esta Oficina responde que la diferencia entre el proceso reclamado y D3 consiste en las etapas específicas de fundir previamente metilsulfonilmetano(MSM) y las posteriores etapas de enfriar y moler la mezcla del principio activo y metilsulfonilmetano, producto de estas etapas se obtiene una formulación solida pulverizada y no una solución acuosa.

“Además, como cualquier persona medianamente versada en la materia lo sabría incluso si es posible sospechar que un mismo compuesto podría tener un comportamiento (fisiológicamente hablando) esto no es extrapolable a su comportamiento farmacotécnico, por tanto, la persona medianamente versada en la materia que tuviera interés en usar extracto de cannabis pero en estado físico diferente sabe que no se presentan comportamientos directamente proporcionales, y por tanto dicha persona tendría que realizar experimentación adicional para evaluar el comportamiento de un extracto específico. Así, me permito recordar que la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían (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” 4 (énfasis fuera del texto). Así, partiendo del anterior análisis, la persona medianamente versada en la materia, incluso si hipotéticamente se encontrara motivada a encontrar un extracto como el aquí mencionado (lo cual no ocurre directamente a partir del documento citado, como se ha tratado de demostrar a lo largo del trámite), D3 no lo guiaría de forma específica a usarlo en forma pulverizada (sólida), dado que el mismo lo emplea en forma de solución acuosa.”

Esta Oficina responde que si bien el documento D3 no brinda enseñanzas para llegar a una formulación pulverizada sólida ya que divulga una solución acuosa D3 brinda enseñanzas para disolver un extracto de cannabis en metilsulfonilmetano. De esta manera la persona versada en la materia que en su desarrollo rutinario para encontrar formas alternativas de proporcionar formulaciones que comprendan un extracto de cannabis y que conoce del documento D5 la forma de obtener formulaciones solidas pulverizadas empleado como portador el metilsulfonilmetano encontrara en estos dos documentos la motivación para obtener una formulación solida pulverizada de un extracto de cannabis disperso en metilsulfonilmetano.

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

“En relación con el efecto técnico, me permito llamar la atención del Despacho sobre las ventajas de la presente invención y que claramente son presentadas en el Capítulo Descriptivo.”

“Como se indica en la página 2 del Capítulo Descriptivo: “Aunque los extractos de cannabis son una fuente conveniente de cannabinoides, debido a la naturaleza aceitosa y parecida al alquitrán de los extractos, son difíciles de formular en formas de dosificación estandarizadas sin el uso de procesos de varios pasos que generalmente emplean grandes volúmenes de solventes orgánicos y equipos especializados” (mi énfasis). Por lo tanto, el procedimiento reclamado proporciona una solución al problema de las dificultades que surgen especialmente en la manipulación de extractos de cannabis oleosos similares al alquitrán.”

“En este sentido, me permito resaltar que el proceso reclamado facilita la formulación de estos extractos, que son muy difíciles de manipular, transferir y medir, en una preparación de extracto de cannabis en polvo que puede convertirse fácilmente en formas de dosificación estandarizadas.”

Esta Oficina responde que la persona versada en la materia que conoce las dificultades de trabajar y manipular extractos de cannabis buscara una forma diferente de formular dichos extractos y encontrara en el documento D5 la motivación para preparar formulaciones solidas pulverizadas utilizando como portador metilsulfonilmetano con el fin de obtener formulaciones alternativas a las formulaciones acuosas.

D. Deducir el problema técnico a solucionar

“Considerando lo anterior, el problema técnico planteado por el Despacho no tiene en cuenta las carencias señaladas anteriormente ni los problemas técnicos que tendría que superar la persona medianamente versada para llegar al presente desarrollo”.

“Por lo tanto, el problema técnico planteado sería: “¿Cómo modificar la preparación de D3 con el fin de obtener una preparación de extracto de cannabis pulverizado?”

Esta Oficina responde que de los argumentos del solicitante se desprende que lo que se pretende solucionar al emplear metilsulfonilmetano para solubilizar, dispersar y pulverizar el extracto de cannabis es facilitar la manipulación del extracto dado su carácter lipófilo y aceitoso. De esta manera el problema técnico formulado como “Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el proceso divulgado en D3 para preparar una composición farmacéutica que permita la administración de fármacos lipófilos como los cannabinoides?”, es completamente coherente con el fin de la materia reclamada.

De igual manera se hace notar que el hecho de “obtener una preparación de extracto de cannabis pulverizado” corresponde a la solución técnica planteada en la solicitud y no al problema técnico.

E. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

“De acuerdo con la Guía de la SIC “esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada” (énfasis fuera del texto). Así, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, y en particular de procesos, no se trata de encontrar en el arte previo una mera invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias que lo lleven con certeza a la materia reclamada”.

“Entonces, partiendo del estado de la técnica cercano, en este caso D3, que como lo señalé anteriormente, no contiene enseñanzas o sugerencias particulares sobre la preparación de un extracto de cannabis pulverizado en una matriz de metilsulfonilmetano (MSM), y del problema técnico objetivo, una persona medianamente versada en la materia no habría encontrado motivación alguna en D3 para llegar al proceso o la preparación aquí reclamados”.

“Para completar las supuestas enseñanzas de D3, el Despacho resalta las composiciones farmacéuticas que contienen principales activos lipófilos mediante la fusión con MSM enseñadas por D5. Sin embargo, D5 divulga el uso de MSM como un auxiliar de granulación y formación de comprimidos para agentes farmacéuticamente activos, especialmente aquellos que son inestables en presencia de humedad (véase Resumen de D5). Los métodos para formar mezclas de MSM/agente activo en polvo o granuladas implican mezclar el agente farmacéuticamente activo en condiciones sustancialmente anhidras con MSM fundido o con MSM sólido particulado en su punto de ablandamiento, enfriar la mezcla resultante y, para los procesos que emplean MSM fundido, formar la masa fundida solidificada en gránulos o un polvo que fluye libremente, seguido de la compresión del polvo o los gránulos en comprimidos. Al respecto, D5 señala:

“... las composiciones farmacéuticas sólidas en las que el adyuvante o portador farmacéutico consiste esencialmente en MSM pueden formularse fácilmente, y con ventajas sobre los adyuvantes y portadores convencionales, empleando técnicas de formulación farmacéutica convencionales. Los productos resultantes a menudo tienen propiedades sorprendentemente superiores, en comparación con las composiciones correspondientes que emplean adyuvantes o portadores farmacéuticos convencionales, especialmente aquellos en los que el agente farmacéuticamente activo es inestable durante el almacenamiento en presencia de humedad” (Mi énfasis, mi traducción) (véase columna 2, líneas 16-27 de D5)”.

“Por lo tanto, D5 enseña que el uso de MSM como aglutinante y diluyente confiere estabilidad y una vida útil prolongada a las composiciones farmacéuticas en las que un agente farmacéuticamente activo presente en ellas es inherentemente sensible al agua (véase columna 2, líneas 50-54 de D5)”

“De hecho, el problema de manipular un ingrediente activo “aceitoso, similar al alquitrán” no se encuentra, ni siquiera se sugiere, en las enseñanzas de D5, en donde se sabe que el único ingrediente activo ejemplificado que se utiliza en un proceso de MSM fundido, a saber, 2-(4-tiazolil) benzimidaxol (Ejemplo VIII de D5), se proporciona en forma de polvo fácilmente medible”.

“Por todo lo anterior, es claro que no existe ninguna enseñanza o sugerencia en D5 con respecto a la utilidad del MSM fundido para convertir un extracto de cannabis aceitoso,

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

similar al alquitrán, en una preparación de extracto de cannabis en polvo de fácil manipulación, como se establece en la Reivindicación 1 de la presente solicitud”.

“Por tanto, me permito afirmar que contrario a la opinión del Despacho, ninguno de los documentos D3 o D5 por sí mismos o en combinación conducirían a la persona medianamente versada en la materia a la preparación del extracto de cannabis como se define en la presente invención, que comprende una dispersión pulverizada distribuida uniformemente de un extracto de cannabis en una matriz de metilsulfonilmetano (MSM). Además, ninguno de D3 o D5 reconoce los desafíos que supone manipular un ingrediente activo “aceitoso, parecido al alquitrán”, y mucho menos que el uso de MSM fundido podría proporcionar una solución a dichos desafíos. Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia, tomando solamente como punto de partida a D3 y/o D5, no habría podido llegar de forma obvia a la materia definida en la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, y por lo mismo, las Reivindicaciones 1 y 2 y todas las reivindicaciones que dependen de ellas son inventivas a la luz de D3 y D5”.

“Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que el MAP establece que para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos5 . Además, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la química tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene 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 previo6 . En el presente caso, el proceso de la presente invención no podría ser predicho con base en los documentos citados ya que sus pasos esenciales, o las razones detrás de los mismos no son motivadas mediante las enseñanzas del arte previo citado, y por lo tanto, la presente invención no es obvia a partir del arte previo”

“Finalmente, en relación con la afirmación del Despacho en el sentido de que para una persona normalmente versada en la materia sería obvio producir composición farmacéutica alternativas a partir de los conocimientos aislados de D3 y D5, sea esta la oportunidad para recordar que el análisis del nivel inventivo no puede basarse en si la invención era posible de alcanzar, incluso mediante la aplicación de técnicas conocidas. Aplicar un estándar de “posibilidad de alcanzar”, haría que ninguna invención fuera susceptible de patentarse, haciendo inviable el sistema de patentes. Del mismo modo, el análisis de patentabilidad no puede implicar la cuestión de si las técnicas de investigación aplicadas o de producción de composiciones son comunes u obvias, sino más bien si el objeto específicamente reclamado podría haber sido evidentemente derivado del arte previo (sin necesidad de investigación adicional alguna), lo cual, como se ha demostrado, en el presente caso no sucede. En otras palabras, la determinación del nivel inventivo no debe basarse en si la persona medianamente versada en la materia podría haber desarrollado el método para la preparación de un extracto de cannabis, o la preparación aquí reclamados, sino en si dicha persona lo habría hecho guiada por las enseñanzas del arte previo, lo que, de nuevo, se ha demostrado ampliamente que no sucede en el presente caso”.

Esta Oficina reitera que la persona versada en la materia ya conoce la dificultad de formular extractos acuosos de cannabis, por lo tanto resultar obvio que busque formas alternativas de formular el extracto de cannabis que no impliquen manipular un extracto acuoso. De esta manera el documento D5 brinda las enseñanzas para preparar una formulación sólida pulverizada e indica que el portador e indica que el portador es

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

metilsulfonilmetano, brindando así una solución a los inconvenientes para formular el extracto acuoso.

Se hace notar igualmente que si bien es cierto D5 menciona que algunas de las sustancias de las que indica se pueden formular con MSM, corresponden a fármacos sensibles al agua, no existe en D5 alguna información que desaconseje el empleo de metilsulfonilmetano para preparar una solución sólida pulverizada de un agente insoluble en agua o de un agente aceitoso, por lo tanto la persona versada en la materia que conoce el empleo del metilsulfonilmetano si lo contemplaría como portador en la preparación de una formulación sólida pulverizada de un extracto de cannabis según las enseñanzas de D5. Esta Oficina indica que D5 divulga una gran cantidad de fármacos que pueden ser formulados con MSM sin hacer distinción si son hidrosolubles o liposolubles y sin proporcionar ninguna sugerencia acerca de que dichos fármacos deben ser aceitosos (Col. 4, Líneas 16 a 35). Así mismo presenta diversos ejemplos con compuestos tanto hidrosolubles como liposolubles.

El solicitante agrega que *“Finalmente, es importante señalar que en el presente caso existe al menos un indicio adicional de que la invención cumple con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con lo establecido en el MAP. Particularmente es el empleo de más de dos documentos para examinar el nivel inventivo. Lo que ocurre en el presente caso, cuando el Despacho emplea enseñanzas aisladas e inconexas de al menos siete (7) documentos diferentes para evaluar el nivel inventivo de la presente solicitud, 5 citados como documentos relevantes y 2 citados como pie de páginas, a lo largo de tres exámenes de fondo”*.

Esta Oficina responde que en el presente examen de patentabilidad, el nivel inventivo se ve afectado por dos documentos y no por siete documentos como lo menciona el solicitante. La materia actualmente reclamada se encuentra completamente anticipada y afectada en su nivel inventivo por los documentos D3 y D5. Los documentos pie de página se han empleado para dar mayor claridad sobre aspectos generales del estado de la técnica ya conocidos como parte del conocimiento general que posee la persona versada en la materia como lo son la preparación de dispersiones farmacéuticas y la etapa de agitación durante los proceso de mezcla de sustancias farmacéuticas.

Finalmente señala que *“En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, y a la luz de las claras evidencias en favor del nivel inventivo suministradas anteriormente, las características estructurales y efectos técnicos asociados al proceso o a la preparación de extracto de cannabis reclamados en la presente invención, no habría podido ser dilucidadas ni mucho menos previstas a partir de la información aportada por D3 o D5, solos o en combinación. De tal manera que en vista de que no existe en el estado de la técnica alguna indicación para modificar o adaptar la solución más cercana a fin de llegar a la invención reivindicada, la invención no es obvia y por ende el nivel inventivo de la misma debe ser reconocido”*.

Esta Oficina concluye de acuerdo con el análisis realizado en el presente examen que D3 y D5 divulgan de manera suficiente el empleo de metilsulfonilmetano para disolver un extracto de cannabis y la tecnología para obtener formulaciones sólidas pulverizadas a partir de fundir el activo en metilsulfonilmetano; mediante mezcla del activo con metilsulfonilmetano, calentar y enfriar; y finalmente pulverizar, de esta manera el proceso reclamado y la formulación obtenida por este proceso se encuentran totalmente anticipados por D3 y D5.

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

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.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0006031		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/CA2019/051477		18/10/2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
19/10/2018				X					
Solicitante									
Sonny FONG									
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 a 10
Palabras clave utilizadas	PREPARATION FORMULATION SPRAY OR GRIND EXTRACT CANNABIS DRY OR DRIED; PREPARATION BOTANIC EXTRACT POWDER DRY MSM
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 36/00, A61K 31/05, A61K 31/352, A61K 36/185, B01D 11/02, C07C 39/23, C07D 311/80
	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⁾
SIPI	NC2017/0004974	18/05/2017	-	-	A
ISA USPTO PATBASE	US2018369191	27/12/2018	-	-	A
	US20170348277	7/12/2017	1 a 10	Págs. 1 a 4	Y
PATBASE	US20160106705	21/04/2016	-	-	A
	US2004033280	19/02/2004	-	-	A
	US2018344661	06/12/2018	-	-	A
	WO17137992	17/08/2017	-	-	A
	KR20170050011	11/11/2017	-	-	A
	US2016214920	28/07/2016	-	-	A
	US2017172977	22/06/2017	-	-	A
ORBIT	US2015297653	22/10/2015	-	-	A
ORIGIN	WO2018023166	08/02/2018	-	-	A
STN	US20070021505	25/01/2007	-	-	A
EPO	US4568547	04/02/1986	1 a 10	Cols. 3 a 6; Reiv. 1	Y
	CN104489699	08/04/2015	-	-	A
	WO2014167530	16/10/2014	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					



Oficio N° 6745 de 14 de abril de 2026

Ref. Expediente N° NC2021/0006031

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. “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. “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 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: (14/04/2026)	

