

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31511

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-165139

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de noviembre de 2011, con el N° 11-165139-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Golden Omega S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE UN CONCENTRADO DE ÉSTERES DE ÁCIDOS EICOSAPENTAENÓICO Y DOCOSAHEXAENÓICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/CL2010/000018 del 01 de junio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 647 del 29 de junio de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15713, notificado por fijación en lista el 27 de agosto de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 11-165139-00009-0000 del 30 de diciembre de 2013, la(s) sociedad(es) Golden Omega, presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 13-303036-00000-0000.

QUINTO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

SEXTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta 13-303036-00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 11-165139-00000-0000 del 30 de noviembre de 2011 (Fls. 44) y que fue estudiada bajo el oficio 15713 del 27 de agosto de 2008, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31511

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-165139

misma fecha, menciona que "...existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente..." (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la solicitud objeto de esta resolución y la solicitud 13-303036-00000-0000 presentan el mismo objeto de invención como es Un concentrado organolépticamente neutro y estable derivado de aceite crudo o refinado de pescado que comprende esteres de EPA y DHA en una proporción inferior al 40% en peso del concentrado.

SÉPTIMO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-165139-00008-0000 del 30 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 9 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la Oposición

La sociedad opositora Procaps S.A. señala que la presente solicitud de patente carece de novedad y para argumentar dicho señalamiento allega al expediente el documento WO0206430 publicado el 24 de enero de 2002. El mencionado documento divulga métodos de eliminación de contaminantes policlorados entre ellos las dioxinas, furanos, bifenilos e hidrocarburos policíclicos en aceites de origen marino (v.g. aceite de hígado de bacalao).

La sociedad opositora concluye que el documento WO0206430 enseña las características de la presente solicitud de patente, por lo cual no es novedosa.

La sociedad solicitante manifiesta que el documento WO0206430 no divulga todas las características de la solicitud de invención comoquiera que no incluye la etapa de destilación junto con sus condiciones, por lo cual no anticipa su objeto ni desvirtúa su novedad.

Este Despacho luego de evaluar el contenido del documento manifiesta que el método divulgado en el mismo para la eliminación de contaminantes organoclorados en aceites de origen marino está conformado por una etapa de mezcla y una etapa de separación de los ácidos omega, difiriendo del método de eliminación de contaminantes (organoclorados y arsénico) reclamado comoquiera que no incluye las etapas de saponificación, acidulación, catalización, desolventación y destilación de los ácidos omega. Por lo anterior se concluye que, las enseñanzas del documento WO0206430 no desvirtúan la novedad de la presente solicitud

OCTAVO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31511

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-165139

invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

NOVENO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 9 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

DECIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PROCESO DE PURIFICACIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDOS EICOSAPENTAENOICO Y DOCOSAHEXAENOICO A PARTIR DE ACEITES DE PESCADO".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta 13-303036-00000-0000 con relación a la solicitud N° 11-165139-00009-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"PROCESO DE PURIFICACIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDOS EICOSAPENTAENOICO Y DOCOSAHEXAENOICO A PARTIR DE ACEITES DE PESCADO".

Clasificación IPC: A23D 9/02; C11 1/02; C11C 3/00.

Reivindicación(es): 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el N° 11-165139-00008-0000.

Titular(es): Golden Omega S.A.

Domicilio(s): Santiago, Chile.

Inventor(es): Thomas Francis Harting Glade, Miguel Ángel Díaz Fuenzalida, y Alejandro Markovits Rojas.

Prioridad(es) N°: 1343-2009 **Fecha:** 02 de junio de 2009 **País:** CL.

Solicitud internacional N°: PCT/CL2010/000018 **Fecha:** 01 de junio de 2010.

Vigente desde: 01 de junio de 2010. **Hasta:** 01 de junio de 2030.

ARTÍCULO TERCERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Procapas S.A.

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:31511

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-165139

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Golden Omega S.A. en su calidad de solicitante y a la(s) sociedad(es) Procaps S.A. en su calidad de opositora, advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, JCADENA@BC.COM.CO

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez