

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38742

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-105810

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 25/abril/2013, con el N° 13-105810-00000-0000, por la(s) sociedad(es) GOLDEN OMEGA S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “CONCENTRADO DE OMEGA 3”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/CL2011/000082 del 25/diciembre/2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 671 el 15/julio/2013 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 desvirtuá(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2028, notificado por fijación en lista el 3/marzo/2015, 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(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-105810-00009-0000 el 27/mayo/2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), 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(s) oposición(es) presentada(s) por la(s) sociedad(es) PROCAPS S.A.

Argumenta la opositora que el documento EP1211304 publicado el 5 de junio de 2002, se refiere a un método para aislar y purificar un ácido graso insaturado de una alta pureza, que comprende : (1) una primera etapa de adición de urea para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38742

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-105810

cristalización en la que la urea es añadida al metanol en la relación en peso de metanol : urea = 2.5 a 3.2 : 1-2 y disolver completamente a temperatura elevada de 65°C a 75°C , y a continuación, los ácidos grasos derivados de aceites vegetales se inyecta en porciones en la solución de urea resultante y se enfrían a temperatura a una velocidad de 0,2 °C - 0,5 °C/min. Además D1 revela una etapa de eliminación de los ácidos grasos saturados e insaturados en la forma de compuesto de inclusión de urea por filtración bajo presión reducida; y una etapa de evaporación por filtrado que contiene el ácido graso insaturado así obtenido usando un evaporador rotatorio al vacío para eliminar el metanol residual, obteniendo de este modo el producto sólido. Igualmente, contempla una etapa de adición de agua y una pequeña cantidad de ácido clorhídrico para el producto sólido y después de agitar la muestra para eliminar cualquier traza de la urea residual y metanol en el producto sólido recuperando formando de este modo la capa superior que contiene el ácido graso insaturado y se añade una segunda adición de urea de cristalización en la que la urea de metanol en la relación en peso de metanol: urea = 2.5 hasta 3.2 : 1-2 y disolvieron completamente a temperatura elevada de 65 °C a 75 °C , y a continuación, los ácidos grasos separados de la etapa se inyectan en porciones durante 5 a 8 veces en la solución de urea resultante y se enfría de nuevo a temperatura a un ritmo de 0,2 °C- 0,5 °C / min. Incluye también una etapa de filtrado de la mezcla a presión reducida para eliminar las impurezas que contienen filtrado y recuperar el ácido graso insaturado concentrado (97-98%) como el compuesto de inclusión de urea en forma de una partícula sólida y una etapa de adición de agua y hexano, para el ácido graso insaturado recuperada de este modo en forma de una partícula sólida y luego la adición de una pequeña cantidad de ácido clorhídrico para causar la separación de fases de la urea y se concentra ácido graso insaturado recuperando de este modo el ácido graso insaturado que tiene una alta pureza como la capa superior.

La opositora indica que D1 también define una etapa de lavado el ácido graso insaturado concentrada resultante de 2 a 3 veces con agua y luego la eliminación de hexano usando un evaporador rotatorio para obtener un ácido graso insaturado que tiene una alta pureza, y para aislar y purificar el ácido linoleico o ácido oleico en una pureza de al menos el 99 % , una etapa de adición de un disolvente orgánico para disolver completamente el ácido linoleico o ácido oleico obtenido y, a continuación enfriar la solución a -5 °C a -10°C sin agitación para cristalizar el ácido linoleico o ácido oleico o para aislar y purificar la EPA en una pureza de al menos el 99%, una etapa de pasar el EPA purificado obtenido en la etapa anterior a través de una columna de cromatografía de líquido. D1 como tal da a conocer un método para el aislamiento de ácidos grasos poliinsaturados de alta purificación que implica adición

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38742

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-105810

de una urea de cristalización. Además define pasos usando metanol y urea seguido por la separación de fases y cristalización por enfriamiento o cromatografía líquida.

Concluye la opositora que partir de este documento D1 y el conocimiento medio de una persona versada en la materia, podría llegar de manera evidente a deducir el presente método con uso de mezclas de etanol y un hidróxido de un metal alcalino, calentar y enfriar, destilar, por lo que este documento objeto de oposición a la luz del documento D1 carece evidentemente de ALTURA INVENTIVA

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que la sociedad opositora simplemente se limitó a la identificación de una referencia similar en objeto técnico, y a somera descripción del contenido de la misma -tal cual se encuentra en la respectiva publicación-, sin indicar (i) las diferencias existentes al comparar el alcance de dicha referencia y la presente invención, ni (H) de qué manera el versado en la materia se vería motivado a la modificación de sus enseñanzas con el fin de cumplir con todas y cada una de las etapas acá reivindicadas.

La solicitante señala también que la sociedad opositora falló en presentar una argumentación sustentada que permita evidenciar la obviedad de la presente invención a la luz del arte previo citado, más aun al tener en cuenta, que para la debida determinación de dicha obviedad se requiere de la identificación de una segunda referencia que indique cómo el versado en la materia se habría visto motivado a modificar las enseñanzas de D1 con el fin de presentar la solución propuestas por la presente solicitud.

De igual manera seña la solicitante que la presente invención revela un proceso para la obtención de etil ésteres de los ácidos grasos poli-insaturados omega-3 - EPA Y DHA- a partir de una mezcla de ácidos grasos libres o mezcla de etil ésteres derivados de aceites de pescado que contienen dichos ácidos. Así las cosas, la presente solicitud reivindica un proceso de seis etapas, las cuales esencialmente corresponden a: (i) saponificar o neutralizar la materia prima con un álcali en etanol, (ii) cristalizar a baja temperatura la mezcla saponificada o neutralizada, (iii) acidificar la fracción líquida resultante de la cristalización, (iv) esterificar la fracción líquida acidificada con etanol en presencia de un catalizador, (v) neutralizar la fracción esterificada con un álcali y (vi) destilar en un destilador molecular o de senda corta dicha fracción neutralizada para obtener una mezcla de conteniendo sobre 80% en peso de etil ésteres de EPA y D HA.

Finalmente señala la solicitante que la presente invención revela un proceso que consiste en tratar la materia prima con un álcali en etanol para formar sales alcalinas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38742

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-105810

de los ácidos grasos, cristalizar a baja temperatura la mezcla de sales de ácidos grasos, recuperar la fracción no cristalizada y reconstituir ácidos grasos libres en dicha fracción con un ácido, esterificar con etanol los ácidos grasos libres y separar una fracción con EPA mediante destilación de senda corta de la fracción esterificada. Por tanto, entre otros aspectos, el proceso en mención está exento del empleo de urea. En consecuencia, al tomar como punto de partida las enseñanzas de D1 no encontramos ninguna indicación que lleve a la modificación o adaptación del proceso allí reivindicado para resolver el problema técnico relacionado con la obtención de concentrados de ácidos grasos omega-3 de la forma acá reivindicada.

Así las cosas, la solicitante concluye que la presente invención resulta patentable en la medida en que (i) el señor Opositor falló al proporcionar un análisis veraz y objetivo que evidencie cómo el versado en la materia habría optado por modificar las enseñanzas de D1 con el fin de llegar a las enseñanzas de la presente invención, (ii) durante la respectiva fase internacional de la solicitud PCT, la Autoridad Internacional reconoció abiertamente el nivel inventivo de la materia acá reivindicada, y (iii) se demostró que la referencia citada por el señor Opositor no ofrece ninguna enseñanza, ni sugerencia, que lleve al versado en la materia a la modificación del proceso de D1 con el fin de desarrollar un proceso que evite el empleo de urea y presente la combinación de las etapas puntuales acá reivindicado, y por tanto la misma es plenamente patentable de acuerdo a las disposiciones de la Decisión 486.

Frente al documento presentado por la opositora, esta Superintendencia considera que si bien divulga etapas para la obtención de etil ésteres de los ácidos grasos poli-insaturados omega-3 - EPA Y DHA-, no divulga todos los elementos esenciales del proceso actualmente reivindicado por lo cual este es nuevo frente al arte previo señalado por la opositora. Por otra parte, la sociedad opositora no presenta argumentos y material técnico que evidencie la manera como la persona versada en la materia se vería motivada a sustituir la solución de urea en metanol por una de álcali en etanol y a reemplazar la etapa de separación de EPA mediante cromatografía por una destilación de senda corta de la fracción esterificada. Al no ser estas modificaciones obvias o evidentes frente al documento allegado por la opositora, esta Superintendencia considera que el mismo no afecta el nivel inventivo del proceso actualmente reclamado mediante las reivindicaciones 1 a 5.

QUINTO: 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 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38742

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-105810

aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 5 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-105810-00009-0000 del 27/mayo/2015, 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.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: "PROCESO PARA OBTENER UN CONCENTRADO DE OMEGA 3".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) PROCAPS S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

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 PARA OBTENER UN CONCENTRADO DE OMEGA 3 "

Clasificación IPC: A23D 9/00; C11B 1/10, 3/00.

Reivindicación(es): 1 a 5 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-105810-00009-0000.

Titular(es): GOLDEN OMEGA S.A.

Domicilio(s): Santiago de Chile, Chile.

Inventor(es): Juvenal Antonio Sepúlveda Reyes, Miriam Rosa Berrios Cornejo, Miguel Ángel Fuenzalida Díaz, Alejandro Markovits Rojas, Thomas Francis Harting Glade.

Prioridad(es) N° 1587-2010 **Fecha:** 27/diciembre/2010 **País:** CL

Solicitud internacional N°: PCT7CL2011/000082 **Fecha:** 25/diciembre/2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38742

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-105810

Vigente desde: 25/diciembre/2011

Hasta: 25/diciembre/2031

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la 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 CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) GOLDEN OMEGA S.A., y a la(s) sociedad(es) PROCAPS S.A. en calidad de Opositor (a), advirtiéndoles 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Doctor(a)

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

Elaboró: Emilse Cano Urrego

Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez