

As. 124.545

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-105810- -00007-0000

Fecha: 2014-01-16 16:01:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 10

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **13-105810**– solicitud de patente de invención a favor de **GOLDEN OMEGA S.A.** Título **CONCENTRADO DE OMEGA 3**

RESPUESTA A OPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta a la oposición presentada por **PROCAPS S.A.**, relacionada con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 22 de Octubre de 2013.

Consideramos pertinente establecer que a nuestro juicio la sociedad opositora presentó un abordaje que evidencia un análisis de nivel inventivo con serias falencias, habida cuenta que no se procedió a la inclusión de un argumento técnico sustentado, más allá de la especulación, que demuestre contundentemente la obviedad del proceso y los concentrados reivindicados a la luz del arte previo.

De esta manera, el memorial de oposición presentado por parte de **PROCAPS S.A.** hace mención de la referencia **D1 (EP1211304)** como documento relevante para el análisis de patentabilidad de la presente invención, por cuanto el mismo se refiere a un método para aislar y purificar un ácido grado insaturado de una alta pureza, el cual comprende una serie de métodos que en concepto de la sociedad opositora sugieren de manera obvia la materia acá reivindicada, puesto que:

“a 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”

En este sentido, lo que notamos que es 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 (ii) 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. Lo anterior transgrede los lineamientos aplicados por la Superintendencia de Industria y comercio, por cuanto, como es bien sabido por el señor Examinador, el examen de nivel inventivo debe caracterizarse, entre otros aspectos, por:

“El examinador de patentes debe ubicarse en la posición de una persona versada en la materia técnica que corresponde con la solicitud de patente y determinará si para esa persona, la invención presentada es obvia o se deriva de manera evidente del estado de la técnica.”

“La invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, es decir, no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o individualmente considerados para concluir la falta de nivel inventivo, sino que ellos en su totalidad e integridad enseñen de manera evidente la manera de llegar a la solución al problema técnico”. (Instructivo de examen de solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad emitido por la SIC)

Ahora bien, notamos que la sociedad opositora concluye sus argumentos al citar el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para asegurar que la presente invención carece de actividad inventiva. Así las cosas, notamos que -al parecer- el señor Opositor conoce a cabalidad la existencia del artículo en mención, pero desconoce completamente el hecho relacionado con que *El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina* contempla de manera adicional una serie de directrices relacionadas con la forma en la cual se debe llevar a cabo la interpretación del artículo en cuestión con el fin de establecer de manera objetiva si una invención cumple o no con el requisito de nivel inventivo a la luz del arte previo (por ejemplo, consideramos pertinente acudir al PROCESO 36-IP-2010 o al PROCESO 045-IP-2013, numeral 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo).

Así las cosas, para el caso particular de la Superintendencia de Industria y Comercio, el **Instructivo de examen de solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad** contempla una serie de lineamientos para la debida evaluación del nivel inventivo de una invención, los cuales básicamente se ciñen a la aplicación del método problema-solución, el cual establece:

“2.13.5.1 Método “problema-solución”

Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución”. Este consta de las siguientes etapas:

- Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito. En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención.

- *Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano*
- *Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial*
- *Deducir el problema técnico objetivo*
- *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*

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, sin realizar una actividad inventiva."

En consecuencia, la sociedad opositora optó por la omisión de las etapas en mención al presentar los argumentos de oposición, y por tanto, 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.

En consecuencia, el abordaje de la sociedad opositora resulta inadecuado por cuanto ignora los procedimientos requeridos para la debida determinación de la obviedad de una invención. Es decir, en términos de procedimiento, PROCAPS S.A. falló en determinar la obviedad de la presente invención.

No obstante lo anterior, consideramos pertinente incluir como parte del presente memorial los siguientes aspectos relacionados con la referencia **D1 (EP1211304)** citada por el señor Opositor, con el fin de evidenciar que las enseñanzas de la misma no ofrecen de manera alguna un panorama para adjudicar obviedad a la invención acá reivindicada.

- (i) Nos permitimos adjuntar al presente memorial el Informe de Búsqueda Internacional (ISR) correspondiente a la respectiva publicación internacional, el cual demuestra de manera clara que la referencia **D1 (EP1211304)** corresponde a un documento de categoría A. En otras palabras, de acuerdo con la Autoridad de Búsqueda Internacional encargada de la emisión del ISR la referencia D1 se constituye como un documento que define el estado general de la técnica, el cual no se considera de relevancia para el análisis de patentabilidad.

En este sentido, es importante llamar la atención de su Despacho sobre el hecho relacionado con que las bases de datos de interés en la búsqueda en mención, incluyen, entre otras:

- EPO-internal
- WPI Data (Derwent World Patents Index), y
- FSTA (FoodScience Resource)

Así las cosas, la autoridad internacional competente concluyó la **no existencia** de documentos relevantes que afecten la patentabilidad de la presente invención.

- (ii) Como un segundo anexo del presente memorial presentamos el respectivo Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (IPRP) emitido en relación con la materia revelada por la presente invención, el cual fue llevado en concordancia con las referencias citadas por parte de la Autoridad de Búsqueda Internacional -es decir, incluyendo **D1 (EP1211304)**-. De esta manera, el documento en mención reconoce abiertamente que las reivindicaciones 1 a 7 cumplen cabalmente con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a la luz de las referencias D1 a D3, con los siguientes argumentos:

"el proceso para producir concentrados de ácidos grasos omega-3 de la reivindicación 1 se considera como novedoso ya que la combinación de etapas no se encuentra revelada en el arte previo. Los concentrados de ácidos grasos omega-3 así obtenida (reivindicaciones 6 y 7) también resultan novedosas, ya que la configuración de doble enlace de los ácidos grasos no es conocida en el arte previo"

"las etapas del método de la presente solicitud comprenden contactar la composición con una solución de etanol y un óxido metálico a una temperatura de 60 a 120°C, enfriar, acidificar, separar y calentar la mezcla acidificada con un catalizador neutralizado, contactar la mezcla con un álcali y destilar la mezcla neutralizada para obtener un concentrado que comprende al menos 80% de etil éster de ácidos grasos omega-3. El propósito de la presente solicitud es proporcionar un proceso eficiente para obtener concentrados de ácidos grasos omega-3, produciendo alto rendimiento mientras que se evita el uso de urea o un solvente orgánico"

"D1 corresponde al arte previo cercano a la materia revelada por la reivindicación 1, y revela un método para aislar ácidos grasos poliinsaturados de alta pureza. El método comprende cristalización por adición de urea en dos etapas usando metanol y urea seguida de una fase de separación y cristalización por enfriamientos o cromatografía líquida"

X

“No existe sugerencia en D1 o cualquier otro documentos acerca del proceso revelado en la reivindicación 1 o un producto como el obtenido que tenga una configuración de ácidos grasos específica”

“Las reivindicaciones 2-4 son dependientes de una o más reivindicaciones independientes cuya materia se considera como nueva e inventiva, y por tanto, dichas reivindicaciones dependientes también cumplen con los requerimientos de la PCT con respecto a novedad y nivel inventivo”

Así las cosas, la autoridad internacional reconoció la patentabilidad de la presente invención, no solo frente a **D1 (EP1211304)** sino frente al arte previo en general.

- (iii) Tal como se evidenció mediante el punto anterior, la referencia D1 corresponde a un documento que divulga dos procesos para la obtención de ácidos grasos insaturados de alta pureza a partir de mezclas de ácidos que comprenden ácidos grasos tanto saturados como insaturados, derivados de aceites vegetales o de aceites de pescado. De esta manera, uno de los métodos se refiere a la obtención de ácido oleico y ácido linoleico y la otra se refiere a la obtención de ácido eicosapentaenóico (EPA).

En este sentido, los procesos en mención cuentan con **ocho etapas** comunes que esencialmente consisten en dos etapas de cristalización con urea en metanol resultando en un concentrado de ácidos grasos in saturados, y la etapa nueve se refiere a la recuperación de los ácidos oleico y linoléico, y consiste en disolver el concentrado en un solvente orgánico y luego cristalizar la solución por enfriamiento ente -5°C a -10°C para obtener dichos ácidos.

En contraste con lo anterior, 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 DHA.

Así las cosas, a pesar de la similitud en propósito de ambas invenciones, existe una diferencia radical entre los procesos en cuestión puesto que:

- El proceso revelado en D1 consiste en una etapa de cristalización de la materia prima con urea en metanol para obtener una fracción enriquecida en ácidos grasos insaturados, una segunda etapa de cristalización con urea en metanol de esta fracción para obtener una segunda fracción mayor contenido de ácidos grasos insaturados y la separación de EPA de esta segunda fracción mediante cromatografía líquida de alta eficacia en columnas rellenas con sílice-Ag o alúmina-Ag.
- La presente invención revela un proceso que consiste en tratar la materia prima con un álcali en etanol para formar sales alcalinas 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.

De esta manera, el enfoque de cada una de las invenciones resulta completamente diferente.

No obstante lo anterior, el señor Opositor concluyó lo siguiente:

“a 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”

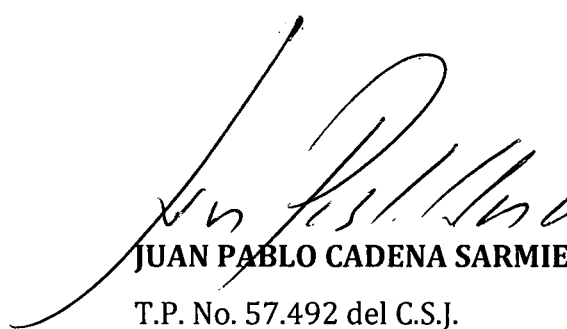
Lo que consideramos se constituye como un error puesto que dicha conclusión carece de todo sustento técnico, ya que, como es bien sabido por su Despacho, el normalmente versado en la materia carece de capacidad inventiva, y por tanto, el mismo requeriría de enseñanzas, o sugerencias, abiertamente expuesta en el arte previo que aseguren un éxito real derivado de la modificación de las enseñanzas de D1.

De esta manera, al hacer el esfuerzo intelectual de ubicarse en el momento previo a la publicación de la presente solicitud, resulta evidente que el versado en la materia no contaba con ninguna enseñanza, o sugerencia, que indicara al versado en la materia que la aplicación de un proceso de seis etapas principales –en lugar de uno de ocho o nueve etapas– en el cual no se requiere del empleo de urea con fines de separar ácidos grasos omega-3, resultaría en la obtención de un proceso adecuado que permita la obtención de un alto rendimiento de ácidos grasos tales como EPA o DHA. 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, concluimos 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.

En consecuencia, consideramos que la oposición emitida por parte de la sociedad PROCAPS S.A. son irrelevantes y por lo tanto solicitamos a su Despacho que la misma se declare como infundada.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41