

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 13-303036- -1                                | FECHA: 2014-09-29 15:24:29                 |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | FOLIOS: 5                                  |
| ACT: 519 PRESENTACION                             |                                            |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,  
  
Abogado(a)/Señor(a)  
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 13-303036- -1  
Trámite: 11  
Evento: 378  
Actuación: 519  
Oficio: 12639  
Folios: 5

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| Patente de Invención                | X                 |            |   | Patente de Modelo de Utilidad |  |
| Vía Nacional                        |                   |            |   |                               |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | X                 | Capítulo I | X | Capítulo II                   |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/CL2010/000018 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 01/06/2010        |            |   |                               |  |

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

|                   |                               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Descripción:      | Radicado 13-303036-00000-0000 | 30/Diciembre/2013 |
| Reivindicaciones: | Radicado 13-303036-00000-0000 | 30/Diciembre/2013 |
| Prioridad:        | CL 1343-2009                  | 02/Junio/2009     |

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

### 3. Presentación de solicitud Fraccionaria (Art 36 D 486)

Se acepta para examen la solicitud fraccionaria presentada e identificada como 13-303036-00000-0000, proveniente de la solicitud parental 11-165139-00009-0000 porque no implica ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial.

### 4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Con relación a la presente solicitud se estudiará la reivindicación 1.

Título de la solicitud: "Procesos para la obtención de un concentrado de ésteres de ácidos eicosapentaenóico y docosahexaenóico".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un concentrado con mejores condiciones organolépticas y sin los típicos efectos secundarios tales como reflujo, irritación estomacal, irritación de la piel, meteorismo, entre otros; para ser usados como ingredientes alimentarios o farmacéuticos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un concentrado de etil-ésteres del ácido eicosapentaenóico y docosahexaenóico, donde el 40% del peso del concentrado corresponde a dichos ácidos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A23D9/2, C11C1/2 y C11C3/00.

### 5. De la solicitud de patente

#### Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud comoquiera que refiere un proceso de obtención de un concentrado de aceites de pescado, mientras lo reclamado es el concentrado que comprende aceites de pescado, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

#### Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara comoquiera que incluye dos conectores gramaticales correspondientes a "que comprende" y "caracterizado por", lo que no permite establecer el alcance de la reivindicación, se recuerda a la solicitante que para efectos del análisis de patentabilidad es relevante determinar cuál es la parte característica de la composición porque en esto reside el aporte o avance sobre el estado de la técnica y además corresponde al contenido técnico que será objeto de análisis frente a las anticipaciones más cercanas del estado de la técnica. Se

sugiere modificar la cláusula en comento baja la estructura Preambulo-Conector-Parte Característica.

La reivindicación 1 no es clara porque la expresión “de a lo más” precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional a la característica y no precisa el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir una expresión concreta.

La reivindicación 1 no es clara porque el concentrado organolépticamente neutro hace referencia a un aspecto no medible ni cuantificable comoquiera que depende de los sentidos. Se recuerda a la solicitante que una composición se define en términos de sus ingredientes y proporciones no del resultado que se pretende alcanzar con ellos, ni tampoco en términos exclusivos de la función que cumplen los excipientes en el sistema, se sugiere definir por denominación común el ingrediente que cumple tal función.

La reivindicación 1 no es clara porque está definiendo la composición en términos de sus impurezas (PCBs, dioxinas/furanos y arsénico) y las composiciones se deben definir en términos de sus ingredientes activos y excipientes de formulación junto con sus proporciones, ya que dichas impurezas constituyen un resultado que se pretende alcanzar y no definen al concentrado, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Por lo anterior, se sugiere reemplazar dichas impurezas por las características esenciales, estructurales y funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 1 no es clara porque la suma de ésteres etílicos de ácidos mayores al 40%, los contenidos de isómeros trans y la estabilidad constituyen también un resultado que se busca alcanzar y no definen al concentrado, puesto que nuevamente la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Por lo anterior, se sugiere reemplazar dichos porcentajes, contenidos trans y resultados de estabilidad por las características esenciales, estructurales y funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 1 no es clara porque hace referencia a un extracto de pescado crudo o refinado, en la forma de un estándar contra el cual se comparan los resultados alcanzados por el concentrado reivindicado, es decir, hace referencia a aspectos de calidad, los cuales no permiten definir al concentrado, ya que constituyen ventajas. Por lo anterior, se sugiere reemplazar referencias de calidad por las características esenciales, estructurales y funcionales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

## **6. Determinación del Estado de la Técnica**

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, junio 02 de 2009. 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   | CA1334207 | "Process for preparing high-concentration mixtures of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid and of their esters from oils of animal and/or vegetable origin" | 31/Enero/1995        |
| D2   | EP0255824 | "A process for the production of refined fish oil concentrate"                                                                                                        | 24/Enero/1990        |

El documento D1<sup>(1)</sup> divulga mezclas ultraconcentradas que comprenden ésteres de EPA y DHA en un porcentaje que varía entre 30% al 40% del peso del concentrado (Pág. 60, Rv. 1).

El documento D2<sup>(2)</sup> divulga un concentrado de aceite de pescado que comprende ésteres de EPA y DHA en un porcentaje de al menos el 55% del peso del concentrado (Pág. 8, Rv. 1).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"Un concentrado de ésteres etílicos de ácidos grasos derivados de aceite crudo o refinado (...)".*

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

| Características esenciales                                                                            | D1                                                                          | D2                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Concentrado de ésteres etílicos de ácidos grasos derivados de pescado crudo o refinado que comprende: | Mezcla ultra purificada de origen animal que comprende:<br>(Pág. 60, Rv. 1) | Concentrado refinado de pescado que comprende:<br>(Pág. 8, Rv 1)    |
| Ésteres de EPA y DHA < 40% del peso del concentrado                                                   | Ésteres de EPA y DHA < 30% del peso del concentrado<br>(Pág. 60, Rv. 1)     | Ésteres de EPA y DHA 55% del peso del concentrado<br>(Pág. 8, Rv 1) |

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque en el caso del documento D1 revela mezclas ultraconcentradas que comprenden ésteres de EPA y DHA en un porcentaje que varía entre 30% al 40% del peso del concentrado (Pág. 60, Rv. 1). Por su lado, el documento D2 divulga un concentrado de aceite de pescado que comprende ésteres de EPA y DHA en un porcentaje de al menos el 55% del peso del concentrado (Pág. 8, Rv. 1).

La diferencia entre el concentrado, definido en la reivindicación 1 y el concentrado

1 . [https://www.google.com/patents/CA1334207C?](https://www.google.com/patents/CA1334207C?cl=en&dq=Concentrated+esters+of+EPA+and+DHA&hl=en&sa=X&ei=x336U5TvllUvYATs74HoBw&ved=0CB0Q6AEwAA)  
[cl=en&dq=Concentrated+esters+of+EPA+and+DHA&hl=en&sa=X&ei=x336U5TvllUvYATs74HoBw&ved=0CB0Q6AEwAA](https://www.google.com/patents/CA1334207C?cl=en&dq=Concentrated+esters+of+EPA+and+DHA&hl=en&sa=X&ei=x336U5TvllUvYATs74HoBw&ved=0CB0Q6AEwAA)  
2. [https://www.google.com/patents/EP0255824B1?](https://www.google.com/patents/EP0255824B1?cl=en&dq=Concentrate+esters+of+EPA+and+DHA&hl=en&sa=X&ei=kHb6U-GhGZCyyAT2yoL4DQ&ved=0CD0Q6AEwBA)  
[cl=en&dq=Concentrate+esters+of+EPA+and+DHA&hl=en&sa=X&ei=kHb6U-GhGZCyyAT2yoL4DQ&ved=0CD0Q6AEwBA](https://www.google.com/patents/EP0255824B1?cl=en&dq=Concentrate+esters+of+EPA+and+DHA&hl=en&sa=X&ei=kHb6U-GhGZCyyAT2yoL4DQ&ved=0CD0Q6AEwBA)

revelado en el documento D1, consiste en que el concentrado reclamado es de pescado, mientras que el documento D1 divulga que la fuente del concentrado es animal.

El efecto que logra el incluir un concentrado de ésteres de EPA y DHA proveniente de pescado consiste en que se mejoran las condiciones organolépticas y sin los típicos efectos secundarios tales como reflujo, irritación estomacal, irritación de la piel, meteorismo, entre otros; para ser usados como ingredientes alimentarios o farmacéuticos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo proporcionar concentrados alternativos de origen animal que presenten mejores propiedades organolépticas y eviten efectos secundarios.

Sin embargo, la inclusión de un concentrado proveniente de pescado que comprenda ésteres de EPA y DHA, está divulgado en el documento D2 que enseña un concentrado de aceite de pescado que comprende ésteres de EPA y DHA en un porcentaje de al menos el 55% del peso del concentrado (Pág. 8, Rv. 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría como fuente de obtención de ésteres de EPA y DHA provenientes de pescado, de acuerdo con lo divulgado en el documento D2 dentro del concentrado revelado en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual, la reivindicación 1 se considera obvia.

## 8. Conclusión

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

| Ítem | Documento | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|-----------|----------------------------|----------------------|
| D1   | CA1334207 | 1                          | Nivel inventivo      |
| D2   | EP0255824 | 1                          | Nivel inventivo      |

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



**JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA**  
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-10-07

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen  
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon