

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20259

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-303036

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 día 30 de diciembre de 2013 con el N° 13-303036-00000-0000, 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 la mencionada solicitud se presentó como una divisional de la solicitud 11-165139, la cual fue publicada 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° 12639, notificado por fijación en lista el 07 de octubre de 2014, 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 bajo el N° 13-303036-00002-0000 del 29 de diciembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 que remplaza(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.

QUINTO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto reclamado, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "CONCENTRADO DE ÉSTERES ETÍLICOS DE ÁCIDO EICOSAPENTAENÓICO Y ÁCIDO DOCOSAHEXAENÓICO DERIVADO DE ACEITES DE PESCADO CRUDO O REFINADOS".

SEXTO: 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 aplicación industrial.*"

SÉPTIMO: Que la reivindicación 1 (Radicado N° 13-303036-00002-0000) no cumple con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20259

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-303036

siguientes consideraciones:

7.1. Oposición presentada.

Argumentaciones Procaps S.A.

La sociedad opositora 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.

Respuesta del Solicitante

La sociedad solicitante manifiesta que el documento WO0206430 no divulga todas las características de la solicitud de invención, por lo cual no anticipa su objeto ni desvirtúa su novedad.

Respuesta del Examinador Técnico

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

7.2 Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un concentrado de origen marino que sea organolépticamente neutro, estable y con bajos contenidos de contaminantes orgánicos persistentes, 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 eicosapentanoico y docosahexaenoico, donde el 40% del peso del concentrado corresponde a dichos ácidos.

7.3 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de junio de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20259
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-303036
prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CA1334207	“Process for preparing highconcentration 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⁽¹⁾ divulga aceites oleosos de fuentes animales ultra concentrados que contienen hasta un 40% de concentración en peso de ésteres de ácido eicosapentaenónico y ácido docosahexaenónico (Pág. 60, Rv. 1).

El Documento D2⁽²⁾ divulga un concentrado oleoso refinado de pescado que contiene hasta un 55% ésteres de alcoholes del ácido eicosapentaenónico y del ácido docosahexaenónico (Col. 8, Rv. 1).

7.4. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

En el presente caso, el concentrado reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un concentrado de ésteres etílicos de ácido eicosapentaenónico y ácido docosahexaenónico derivados de aceite de pescado crudo o refinado (...)”* (Pág. 13 del radicado N° 13-303036-00002-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D2 y D1 que representan el estado de la técnica:

Tabla No 1

Características esenciales	D2	D1
Concentrado de ésteres etílicos de ácido eicosapentaenónico y	Concentrado oleoso refinado de pescado de	Aceite oleoso animal ultra concentrado de ésteres de

1· www.google.com/patents/CA1334207
2· www.google.com/patents/EP0255824

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20259

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-303036

ácido docosahexaenóico derivados de pescado crudo o refinado caracterizado por:	ésteres de alcohol del ácido eicosapentaenóico y del ácido docosahexaenóico que comprende: (Col. 8, Rv. 1)	ácido eicosapentaenóico y ácido docosahexaenóico que comprende: (Pág. 60, Rv. 1)
La suma de ésteres etílicos de ácido eicosapentaenóico y de ácido docosahexaenóico <40% en peso del concentrado	La suma de ésteres alcohólicos de ácido eicosapentaenóico y de ácido docosahexaenóico del 54% en peso del concentrado (Col. 8, Rv. 1)	La suma de ésteres de ácido eicosapentaenóico y de ácido docosahexaenóico 30%-40% en peso del concentrado (Pág. 60, Rv. 1)
Contenido de peróxidos Máximo 1meq/Kg concentrado	Contenido de peróxidos 0 meq/Kg (Col. 8, Rv. 1)	Contenido de peróxidos 0 meq/Kg (Pág. 60, Rv. 1)
Contenido de policloruros de bifenilo Máximo 90 ng/g concentrado	Contenido de policloruros de bifenilo 0 ng/g concentrado (Col. 8, Rv. 1)	Contenido de policloruros de bifenilo 0 ng/g concentrado (Pág. 60, Rv. 1)
Contenido de dioxinas y furanos Máximo 2 pg/g concentrado	Contenido de dioxinas y furanos 0 pg/g concentrado (Col. 8, Rv. 1)	Contenido de dioxinas y furanos 0 pg/g concentrado (Pág. 60, Rv. 1)
Contenido de policloruros de bifenilo tipo dioxina Máximo 2 pg/g concentrado	Contenido de policloruros de bifenilo tipo dioxina 0 pg/g concentrado (Col. 8, Rv. 1)	Contenido de policloruros de bifenilo tipo dioxina 0 pg/g concentrado (Pág. 60, Rv. 1)
Contenido de arsénico Máximo 100 ng/g concentrado	Contenido de arsénico 0 ng/g concentrado (Col. 8, Rv. 1)	Contenido de arsénico 0 ng/g concentrado (Pág.60, Rv. 1)

Como se dijo anteriormente, el documento D2 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un concentrado oleoso refinado de pescado que contiene hasta un 55% ésteres de alcoholes del ácido eicosapentaenóico y del ácido docosahexaenóico (Col. 8, Rv. 1). Por su parte, el documento D1 divulga aceites oleosos de fuentes animales ultra concentrados que contienen hasta un 40% de concentración en peso de ésteres de ácido eicosapentaenóico y ácido docosahexaenóico (Pág. 60, Rv. 1).

La diferencia entre el concentrado definido en la reivindicación 1 y el concentrado divulgado en el documento D2 consiste en que el concentrado reclamado presenta un contenido total de ácido EPA/DHA menor al 40%, mientras que el concentrado revelado en el documento D2 presenta un contenido total de ácido EPA/DHA del 54%

El efecto de incluir un porcentaje total de ácidos EPA/DHA menores al 40% en concentrados provenientes de pescado consiste en que se mejoran la apariencia, el aroma, el sabor y la rancidez.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: Cómo proporcionar concentrados oleosos provenientes de pescado con mejoradas condiciones organolépticas y de estabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20259

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-303036

Sin embargo, la inclusión en concentrados provenientes de fuentes animales de contenidos totales de ácidos EPA/DHA menores al 40%, está divulgada en el documento D1 que enseña aceites oleosos de fuentes animales ultra concentrados que contienen hasta un 40% de concentración en peso de ésteres de los ácidos eicosapentaenóico y docosaheptaenóico (Pág. 60, Rv. 1).

La solicitud define que sus concentrados presentan buenas características organolépticas (Pág. 32, Tabla 10), por su parte, el documento D1 enseña que los concentrados son estables y sin olores (Pág. 5, líneas 15-21), por lo cual, no se evidencia un efecto técnico inesperado asociado a la diferencia expuesta.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a modificar el contenido total de los ácidos EPA/DHA del 54% al 40% en el concentrado revelado en el documento D2 de acuerdo con lo divulgado en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual, la materia reclamada se considera obvia.

La solicitante argumenta que los documentos D1 y D2 son silenciosos frente a los contenidos de peróxidos, PCBs, dioxinas/furanos y arsénico que constituyen características técnicas esenciales de la presente invención. Al respecto, este Despacho manifiesta que los concentrados se definen en términos de sus ingredientes y proporciones y que sus efectos técnicos se miden en términos farmacocinéticos, farmacodinámicos y organolépticos, por el contrario, los procesos de síntesis u obtención se definen en términos de su rendimiento y/o pureza. Así pues, los documentos D1 y D2 revelan que los concentrados están libres de impurezas (Pág. 14, líneas 10-22; Pág. 19, líneas 1-3 y Pág. 23, líneas 21-23) y (Col. 6, Líneas 13-14), respectivamente. Por lo anterior, una persona normalmente versada en la materia tendría la suficiente motivación de modificar el concentrado divulgado en el documento D2 de acuerdo con lo revelado en el documento D1 con la razonable expectativa de alcanzar concentrados libres de impurezas.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "CONCENTRADO DE ÉSTERES ETÍLICOS DE ÁCIDO EICOSAPENTAENÓICO Y ÁCIDO DOCOSAHEXAENÓICO DERIVADO DE ACEITES DE PESCADO CRUDO O REFINADOS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20259

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-303036

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Golden Omega S.A., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 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: German Antonio Clavijo Cohen

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez