

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90238

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-303036

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 20259 del 24 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CONCENTRADO DE ÉSTERES ETÍlicos DE ÁCIDO EICOSAPENTAENOÍCO Y ÁCIDO DOCOSAHEXAENOÍCO DERIVADO DE ACEITES DE PESCADO CRUDO O REFINADOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de junio de 2015, con el No. 13-303036-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GOLDEN OMEGA S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Indica la recurrente, con respecto al documento D1, que (...) *es claro que el proceso divulgado en el arte previo (...) no cuenta con ninguna etapa de esterificación, y por tanto éste concluye exclusivamente en la obtención de dichos ácidos EPA y DHA libres, lo cual se aleja sin lugar a dudas del alcance de la presente invención (...). D1 no se asemeja realmente al objeto de la presente invención puesto que falla en anticipar la síntesis y la presencia de ésteres de EPA y DHA como parte de un concentrado obtenido a partir de aceites de origen vegetal y/o animal, razón por la que insistimos en que esta referencia no desvirtúa de ningún modo la patentabilidad de la presente invención*” y agrega que “(...) *la presente invención corresponde a un concentrado de ésteres etílicos de ácido eicopentaenoico y ácido docosahexaenoico, el cual, entre otras cosas se caracteriza porque la suma de los ésteres etílicos de ácido eicopentaenoico y ácido docosahexaenoico es al menos 40% en peso del concentrado (...) llamamos la atención sobre el craso error que comete el señor Examinador al comparar el contenido de ácidos libres EPA y DHA que describe el documento D1 (de 15 a 20 % de EPA y de 15 a 20% de DHA) frente al contenido de ésteres etílicos de EPA y DHA al cual hace referencia la presente invención (al menos 40% en peso). (...) En vista de lo anterior, concluimos que el documento D1 no representa una anterioridad relevante para el análisis de la patentabilidad de la presente invención (...).*”

En cuanto a D2, la recurrente argumenta que “(...) *D2 da a conocer un proceso para la producción de un concentrado refinado de aceite de pescado que contiene al menos 20% de ácido eicopentaenoico y al menos 35 % de ácido docosahexaenoico (DHA) en peso en donde el contenido restante corresponde a otros compuestos grasos y donde los ácidos grasos se encuentran principalmente en la forma de esteres metílicos o etílicos*”.

En lo relacionado con el problema técnico, la recurrente afirma que “(...) *no ha sido formulado de manera completa, al no indicar de manera explícita las características técnicas que hacen distintiva y novedosa a la presente invención por encima de las divulgaciones del*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90238

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-303036

documento D2-calificado como el estado de la técnica más cercano (...) consideramos que el problema técnico objetivo de la misma debe plantearse a la luz de lo especificado en el capítulo descriptivo (...) proveer un proceso nuevo para la elaboración de un concentrado de ésteres EPA y DHA a partir de aceites de origen marino que sea organolépticamente neutro y estable y con contenido de contaminantes orgánicos persistentes bajo normas vigentes (...) solicitamos respetuosamente sea reconocido que el bajo valor de peróxido que comprende el concentrado de la presente invención está directamente ligado con el hecho de que el mismo sea organolépticamente neutro y estable (...)."

Continua la recurrente argumentado que "(...) nos permitimos presentar a continuación una comparación completa de cada una de las características técnicas esenciales de la presente invención frente a la información que revela el estado de la técnica D1 y D2 (...) ninguno de los documentos D1 o D2 pone a disposición del versado en la materia noción relativa a la importancia de establecer valores límite concretos para dichos contaminantes orgánicos persistentes (...) considerando la importancia del hecho de limitar o restringir el contenido de contaminantes orgánicos persistentes presentes en composiciones de concentrados elaborados a base de aceites vegetales y/o animales, y sumando a esto las falencias de los documentos D1 y D2 con respecto a la materia reivindicada, concluimos que la misma cumple satisfactoriamente con todos los requisitos de patentabilidad (...) la presente invención logra constituir un producto totalmente libre de olores y sabores desagradables habitualmente relacionados con los aceites de pescado empleados en su elaboración (...) el valor de peróxido del concentrado de la presente invención es mucho menor que el de cualquier otro concentrado de EPA y DHA conocido en el estado de la técnica (...)."

Finalmente, concluye la recurrente que el objeto de la presente invención no se encuentra anticipada por las divulgaciones de los documentos D1 y D2

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En cuanto a las diferencias técnicas de la presente solicitud, con respecto al estado de la técnica, este Despacho encuentra que:

En lo relacionado con el documento D1, es importante aclarar a la recurrente que si bien la reivindicación 1 del documento D1 hace referencia a la obtención de un primer destilado con una concentración de 15-20% de EPA y 15-20 % de DHA, lo cual fue citado por esta Oficina para el examen de patentabilidad de la decisión aquí recurrida, se debe tener en cuenta lo que divulga el citado documento en la descripción (Pág.17a a 20), en el cual se describe un proceso de transesterificación para obtener una mezcla de ésteres etílicos de ácidos grasos (C-1) a partir de aceite de pescado, en donde la concentración del complejo constituido por la citada mezcla, es de 35 a 40%. También indica, que este producto C-1, sirve como punto de partida para obtener los productos:

- Producto C-2 el cual presenta una concentración total del complejo constituido por ésteres etílicos de EPA y DHA del 40-50%.
- Producto C-3 el cual presenta una concentración total del complejo constituido por ésteres etílicos de EPA y DHA del 50-60%.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90238

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-303036

- Producto C-4 el cual presenta una concentración total del complejo constituido por ésteres etílicos de EPA y DHA del 60-70%.
- Producto C-5 el cual es obtenido del producto C-4, el cual presenta una concentración total del complejo constituido por ésteres etílicos de EPA y DHA del 70-80%.
- Producto C-6 el cual es obtenido del producto C-5, el cual presenta una concentración total del complejo constituido por ésteres etílicos de EPA y DHA del 80-90%

Por lo tanto, tal como se puede destacar a partir de la lectura detallada de D1, este si enseña de manera explícita concentrados de ésteres de los ácidos EPA y DHA en concentraciones tanto inferiores al 40 % (producto C-1) como de al menos el 40% (productos C-2 a C6); adicionalmente, D1 divulga que lo allí enseñado tiene como objeto presentar un procedimiento para la extracción de ésteres etílicos y ácidos grasos libre de DHA y EPA, a partir de aceites de partida de varias clases, con altos rendimientos, bajo condiciones fácilmente aplicables en el campo industrial, y que conduce a un producto estable e inodoro que puede ser utilizado en la terapia humana tanto como producto farmacéutico, dietético o alimentario (Pág. 5). Por lo tanto, es un documento válido para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

En lo relacionado con D2, se aclara a la recurrente que divulga en su descripción un concentrado oleoso obtenido de aceite de pescado, el cual contiene 25% de metil éster de EPA y 43% de metil éster de DHA. (Pág. Columna 7, ln. 64-65). Por lo tanto, es un documento válido para afectar el nivel inventivo de la solicitud, porque enseña concentrados en donde la concentración de ésteres de EPA y DHA son de por lo menos el 40%.

En cuanto al problema técnico planteado por la recurrente, es importante aclarar que tal como se encuentra planteado en la descripción, este se encuentra asociado al **proceso** para obtener el concentrado y no al concentrado en sí (Pág.2 ln 9-18, Pág.7 ln 1-10); las supuestas características técnicas esenciales para el concentrado planteadas por la recurrente, y relacionadas con la cantidad de contaminantes no pueden ser tenidas en cuenta para el planteamiento técnico del problema, para lo que se reclama en la presente solicitud, ya que se encuentran asociadas al proceso de obtención del concentrado. Además, se recalca nuevamente a la recurrente, tal como se estableció en la decisión recurrida, que los concentrados se definen en términos de sus ingredientes y proporciones y por no la cantidad de impurezas que tengan, ya que estas son inherentes a los procesos por los cuales se obtienen, en donde se debe tener en cuenta la calidad de los ingredientes de partida, pasos involucrados en el proceso, etc., los cuales son los que definen la calidad del producto final, que como en este caso son una menor cantidad de impurezas.

Adicionalmente, se le aclara a la recurrente que este Despacho difiere de sus argumentos, por cuanto el determinar las impurezas y su cantidad en un producto para ser utilizado en aplicación terapéutica, no es una característica técnica del concentrado, como en el caso presente, ni tampoco lo hace inventivo o sorprendente, ya que la determinación de estas en cualquier producto farmacéutico, dietético o alimentario, es una actividad rutinaria de control de calidad y es un parámetro que debe ser necesariamente controlado, con el fin de cumplir un requisito técnico establecido, tal como lo argumenta la misma recurrente cuando menciona la publicación "Scientific Opinion on Fish Oil for Human Consumption", antes de aprobar el producto (en este caso el concentrado) para que este pueda ser comercializado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90238

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-303036

Como lo mencionó este Despacho anteriormente, tanto D1 como D2 revelan ultraconcentrados que contienen al menos un 40% de ésteres de EPA y DPA, y aunque no indican en forma explícita las impurezas detalladas por la recurrente en el pliego reivindicatorio, tampoco parecen aportar ninguna ventaja al concentrado reclamado ya que ni en D1 ni en D2 se había reportado ningún inconveniente con los concentrados allí divulgados en cuanto a su estabilidad, características organolépticas o para la salud de las personas. Ahora bien, si el problema relacionado con obtener un concentrado organolépticamente neutro y estable se encuentra asociado a la cantidad o valor de peróxido, D1 ya establecía dentro de su alcance que el concentrado allí obtenido proporcionaba un producto estable e inodoro (Pág. 5 ln 15 a 21); además, a pesar de que la recurrente manifiesta no encontrarse de acuerdo, este Despacho mantiene su posición que tanto en D1 como en D2, si se indicaba claramente que los concentrados obtenidos por los procesos allí descritos, se encuentran libres de impurezas (D1 Pág. 14, líneas 10-22; Pág. 19, líneas 1-3 y Pág. 23, líneas 21-23) y (D2 Col. 6, Líneas 13-14).

Finalmente, es importante aclarar a la recurrente que al definir el concentrado por la cantidad mínima de impurezas que debe tener, constituye el resultado que se pretende alcanzar, y el objeto reclamado incluiría no sólo la solución propuesta por la recurrente, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

En consecuencia, se le ratifica al solicitante que a partir de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia podría derivar de manera evidente el concentrado reclamado en la actual solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90238

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-303036

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 20259 del 24 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante GOLDEN OMEGA S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez