



P-3918

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-198.109**

Solicitud de patente a nombre de **NATURALIS SA**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la Sociedad **NATURALIS SA.**, domiciliada en Santiago de Chile, Chile, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9653 notificado por fijación en lista el 12 de agosto de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, para cuya respuesta fue solicitado un plazo de 30 días mediante el memorial radicado el día 22 de octubre de 2014, me permito manifestar ahora lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio que consta de un total de 4 reivindicaciones, el cual corresponde a una restricción del pliego originalmente presentado ante este Despacho, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

2.1 Su Despacho ha objetado a los términos “*alrededor*” y “*al menos uno*” por ser imprecisos y no permitir determinar el alcance de la invención. En respuesta a ello se informa que estos términos han sido eliminados del actual pliego reivindicatorio.

2.2 Su Despacho ha señalado una falsa dependencia entre las reivindicaciones 6 y 12 y así mismo que éstas reportan resultados a alcanzar. En dicho respecto se le informa al señor Examinador que el actual pliego reivindicatorio de la presente solicitud, supera dichas objeciones.

Es así, como por medio de las modificaciones hechas al actual pliego reivindicatorio, se responde a cada una de las objeciones por falta de claridad, plasmadas en la acción oficial pendiente, por ende, las nuevas reivindicaciones 1 a 4 cumplen a cabalidad con este requisito.

3. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, **una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente** que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que las reivindicaciones 6 y 12, y sus dependientes carecen de novedad, dado que las

características técnicas esenciales que allí se reportan, ya habían sido divulgadas por el documento **D1**: US20080234375. Ante dicha afirmación mi representada manifiesta los siguientes argumentos, los cuales desvirtuarán dicha afirmación.

Comparando las etapas y condiciones que conforman al método reclamado en la nueva reivindicación 3, el cual es una fusión de los métodos que inicialmente se reclamaban en las reivindicaciones 6 y 12, se percibe ahora que el documento D1 falla en mencionar, que en la etapa de la formación de la mezcla, además se agrega de 0.5 a 5% en peso de ácido eicosapentaenoico y también falla en mencionar las condiciones de operación de la columna de destilación, la cual opera bajo un intervalo de presión entre 0,0001 y 0,5 mbar y adicionalmente, el evaporador con el que la columna cuenta, opera a una temperatura entre 150°C y 280°C.

Es así, como ante la ausencia de las características antes mencionadas en el documento D1, el método para la reducción de la concentración de contaminantes orgánicos persistentes (POPs) en aceites de pescado, reivindicado en la presente solicitud, es novedoso frente al estado previo de la técnica, si tenemos en cuenta lo que establece el artículo arriba citado, en donde es claro cuando se menciona que toda nueva creación se verá afectada por novedad, en caso de que un documento previo del campo de la técnica, divulgue todas y cada una de las características técnicas esenciales de la invención, en caso contrario, dicha nueva creación mantendrá su carácter novedoso.

En otro aparte se tiene que la invención es así mismo inventiva, dado que a partir de las enseñanzas de D1, una persona del oficio versada en la materia, no está en la capacidad de suplir las falencias en las que la anterioridad incurre, para así poder determinar que en la etapa (a) del procedimiento reivindicado, se debe agregar adicionalmente, 0.5 a 5% en peso de ácido eicosapentaenoico y determinar con exactitud las condiciones de operación de la columna de destilación de la etapa (b). En caso hipotético, que dichas características se llegaran a deducir, lamentablemente se estaría hablando de un análisis retrospectivo o "*hindsight*", en el cual, la persona del oficio versada en la materia, debía conocer a priori los fundamentos técnicos de la invención, para así llegar de manera obvia a su deducción. Como bien lo sabe este Despacho, dicho análisis es

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

indebido y por ende, toda conclusión derivada de dicho análisis, carece de toda validez.

Con base en los anteriores argumentos, se concluye que la presente invención, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo y en consecuencia, se le solicita amablemente a este Despacho, proceder con la concesión de patente de la presente solicitud.

4. Concesión de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de los Marruecos: MA34974 (B1) y de los Estados Unidos: US8258330 (B1).

5. Conclusiones

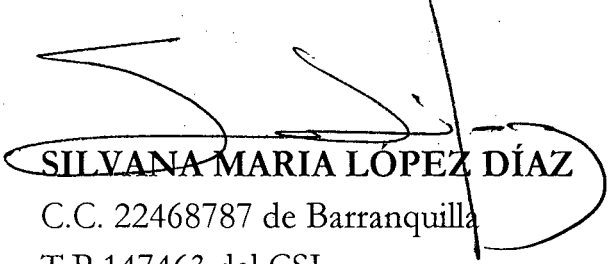
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones.

P-3918
Reiv. Modificadas
16/12/2014

REIVINDICACIONES

1.- Una composición de fluido acarreador para la reducción de la concentración de contaminantes orgánicos persistentes en aceite de pescado en un proceso de destilación a vacío, CARACTERIZADA porque la composición comprende los siguientes etil ésteres de los ácidos grasos:

Etil éster del ácido graso	Rango de concentración en la composición(%en peso)
Etil éster del Ácido Eicosenoico (Ácido Gondoico (C20:1n9))	0,1 -10
Etil éster del Ácido Eicosadienoico (C20:2n6)	0,1 - 20
Etil éster del Ácido Eicosatrienoico (C20:3n3)	0,1 - 20
Etil éster del Ácido Eicosatrienoico o Ácido dihomog-linolénico (C20:3n6)	0,1 - 20
Etil éster del Ácido Eicosapentaenoico (C20:5n3)	0,1 - 80
Etil éster del Ácido Docosahexaenoico (C22:6n3)	0,1 -80

2.- La composición de fluido acarreador según la reivindicación 1, CARACTERIZADA porque además comprende de 0,5 a 5% en peso de ácido eicosapentaenoico.

3.- Un proceso para la reducción de la concentración de contaminantes orgánicos persistentes (POPs) en aceites de pescado, CARACTERIZADO porque comprende las etapas de:

- a) formar una mezcla contactando aceite de pescado con 1 a 10% en peso de una composición de fluido acarreador que comprende los siguientes etil esterres de ácidos grasos:

X

Etil éster del ácido graso	Rango de concentración en la composición (%en peso)
Etil éster del Ácido Eicosenoico (Ácido Gondoico (C20:1n9))	0,1 - 10
Etil éster del Ácido Eicosadienoico (C20:2n6)	0,1 - 20
Etil éster del Ácido Eicosatrienoico (C20:3n3)	0,1 - 20
Etil éster del Ácido Eicosatrienoico o Ácido dihomo-γ-linolénico (C20:3n6)	0,1 - 20
Etil éster del Ácido Eicosapentaenoico (C20:5n3)	0,1 - 80
Etil éster del Ácido Docosahexaenoico (C22:6n3)	0,1 - 80

y se agrega a la mezcla entre 0,5 a 5% en peso de ácido eicosapentaenoico;

- b) alimentar la mezcla obtenida en la etapa (a) a una columna de destilación de senda corta cuya presión se encuentra entre 0,0001 y 0,5 mbar y el evaporador que la columna comprende, se encuentra a una temperatura de entre 150°C y 280°C; y
- c) coleccionar el residuo obtenido desde la columna de destilación.

4.- El proceso según la reivindicación 3, CARACTERIZADO porque la columna comprende una presión entre 0,001 y 0,05 mbar y el evaporador comprende una temperatura de entre 180°C y 240°C.

6