

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-022158

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. 36678 del 15 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada "RECEPTORES DE SABOR HETERO-OLIGOMÉRICO T1, LÍNEAS CELULARES QUE EXPRESAN DICHS RECEPTORES Y COMPUESTOS DE SABOR", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de julio de 2012 con el No. 06-022158 00014 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SENOMYX INCORPORATED, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que disiente de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto de recurso, *"ya que la presente solicitud es novedosa a la luz de los documentos 'Structural correlation between someamides and a taste receptor model' (D3), JP 8 103 243 (D4) y US 6 617 351 (D7)."*

Luego de transcribir los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patente debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos."*

Señala a continuación que *"La presente solicitud reclama compuestos de ocurrencia no natural que se ligan específicamente a un receptor de sabor hetero-oligomérico T1R compuesto de las subunidades hTIR1/hTIR3, con la capacidad de ser activadores, mejoradores o moduladores del sabor umami determinado por un EC₅₀ menor a 1 mM, en donde los compuestos de ocurrencia no natural*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-022158

corresponden a compuestos amida. De esta manera, los compuestos amida de ocurrencia no natural pueden estar definidos por la fórmula: ..." (Ver folio 673).

Partiendo de lo anterior, agrega, "se considera que la materia reclamada resulta novedosa en vista de las enseñanzas de los compuestos citados en D3 y D4, en la medida que dichos documentos no enseñan compuestos amida que se ligan a un receptor de sabor hetero-oligomérico T1R particular, compuesto de las subunidades hTIR1/hT1R3, con un valor específico de EC_{50} menor a 1 mM. Igualmente, el compuesto de acuerdo a la reivindicación 8 difiere de los compuestos enseñados en el documento D7, ya que los compuestos de fórmula: ... (ver fórmula a folio 674) actúan como potenciadores del receptor de glutamato en los mamíferos, por lo que resultan útiles en el tratamiento de desórdenes neurológicos y psiquiátricos, sin presentar la capacidad de ser activadores, mejoradores, o moduladores del sabor umami determinado por un EC_{50} menor a 1 mM. De esta manera, el documento citado D7 resulta irrelevante para la presente solicitud."

Por lo tanto, concluye que "teniendo en cuenta que un documento del estado del arte solamente puede afectar la novedad de una invención cuando describe o revela explícitamente todas las características técnicas de la misma, es claro que los documentos D3, D4 y D7 no pueden considerarse como anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la presente invención por no revelar todas y cada una de las características técnicas de los compuestos reivindicados."

En consecuencia, destaca que "los compuestos de ocurrencia no natural que se ligan específicamente a un receptor de sabor hetero-oligomérico T1R compuesto de las subunidades hTIR1/hT1R3, con la capacidad de ser activadores, mejoradores, o moduladores del sabor umami determinado por un EC_{50} menor a 1 mM acuerdo a la presente solicitud, resultan novedosos frente a las enseñanzas de las anterioridades citada por su Despacho, por cuanto dichos documentos no enseñan específicamente compuestos amida que se ligan a un receptor de sabor hetero-oligomérico T1R particular, con un valor específico de EC_{50} dado."

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

En cuanto se refiere al argumento de que la presente solicitud reclama "compuestos de ocurrencia no natural que se ligan específicamente a un receptor de sabor hetero-oligomérico T1R compuesto de las subunidades hT1R1/hT1R3, con la capacidad de ser activadores, mejoradores, o moduladores del sabor umami determinado por un EC_{50} menor a 1mM, en donde los compuestos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

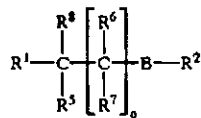
RESOLUCIÓN No: 23313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

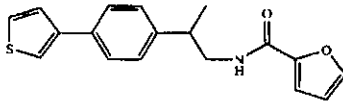
Rad. PCT/06-022158

ocurrencia no natural corresponden a compuestos amida..." (Folio 673), resulta pertinente aclarar que la reivindicación 1 de la presente solicitud reclama un compuesto por un resultado a alcanzar (lo cual se comunicó en varias oportunidades al solicitante), es decir, caracteriza el compuesto porque se liga específicamente a un receptor, por ser mejorador o modulador del sabor umami y por presentar EC₅₀ menor a 1mM. Dicha forma de caracterizar un compuesto no es aceptable, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se recuerda que un compuesto químico se debe caracterizar por su estructura, por lo tanto, teniendo en cuenta que en la reivindicación 1 de la presente solicitud la única característica técnica encontrada es que el compuesto es un compuesto amida, y que los documentos D3 y D4 se refieren a compuestos con grupos amida, dichos documentos sí afectan la novedad de los compuestos de las reivindicaciones 1 a 7, independientemente del hecho de que en dichos documentos no se especifique el tipo de receptor al cual se unen los compuestos divulgados.

En relación con el hecho de que el compuesto de acuerdo a la reivindicación 8 "difiere de los compuestos enseñados en el documento D7, ya que los



compuestos de fórmula: $\left[\begin{array}{c} R^4 \\ | \\ R^1 - C \\ | \\ R^5 \end{array} \begin{array}{c} | \\ [\\ R^6 \\ | \\ R^7 \end{array} \begin{array}{c}] \\ | \\ C - B - R^2 \\ | \\ R^7 \end{array} \right]_4$ actúan como potenciadores del receptor de glutamato en los mamíferos, por lo que resultan útiles en el tratamiento de desórdenes neurológicos y psiquiátricos, sin presentar la capacidad de ser activadores, mejoradores, o moduladores del sabor umami determinado por un EC₅₀ menor a 1mM...", cabe advertir que tal como se señaló en la resolución objeto de recurso el documento D7 (US6617351) afecta la novedad de la reivindicación independiente 8 tal como se muestra a continuación:

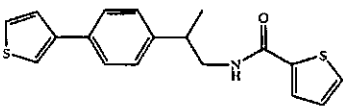
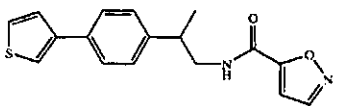
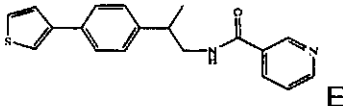
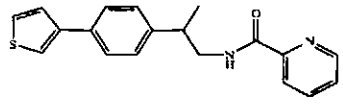
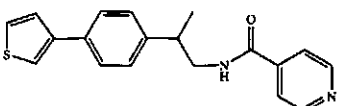
Características esenciales de la reivindicación 8	D7
Un compuesto amida de la presente fórmula: $(R^1)_m - A - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - NH - R_2$ o una sal o solvato del mismo; en donde:	 Ejemplo 23

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-022158

A: Anillo arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros	
	 Ejemplo 24  Ejemplo 25  Ejemplo 26  Ejemplo 27  Ejemplo 28
R ¹ : alquilo, alcoxi, alcoxi-alquilo, hidroxialquilo, OH...	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-022158

entre otros.	
m:0	
R ₂ : arilalquilo y heteroarilo y grupos opcionalmente sustituidos de los mismos.	

Por lo tanto, independientemente de que los compuestos del documento D7 presenten una actividad igual o diferente a la de los compuestos de la reivindicación 8, los compuestos de la anterioridad presentan la misma estructura de los compuestos reclamados y por lo tanto el documento D7 si afecta la novedad de la reivindicación independiente. Téngase en cuenta que de acuerdo al artículo 21 de la Decisión 486 los productos comprendidos en el estado de la técnica no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Con referencia al argumento de que un documento del estado del arte solamente puede afectar la novedad de una invención *"cuando describe o revela explícitamente todas las características técnicas de la misma, es claro que los documentos D3, D4 y D7 no pueden considerarse como anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la presente invención por no revelar todas y cada una de las características técnicas de los compuestos reivindicados."*, se reitera que tal como se demostró anteriormente, los compuestos 24-28 del documento D7 afectan la novedad de la reivindicación 8, por cuanto dichos compuestos presentan todas las características de los compuestos reclamados.

En conclusión, la materia ahora reclamada como patentable se ve afectada en cuanto al requisito de novedad.

Por lo anteriormente expuesto, dado que la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 36678 del 15 de junio de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SENOMYX INCORPORATED, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

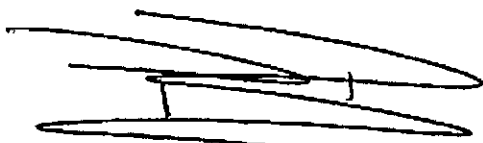
Rad. PCT/06-022158

la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓