

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31880

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-022161

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de marzo de 2006, con el N° 06-022161-00000000, por la sociedad Senomyx Incorporated, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SABORES NOVEDOSOS, MODIFICADORES DE SABOR, DEGUSTANTES, MEJORADORES DE DEGUSTACION, DEGUSTANTES ACRES O DULCES, Y/O MEJORADORES Y USO DE LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/025419 del 6 de agosto de 2004.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 587 del 18 de enero de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 01045 y notificado por fijación en lista el 26 de enero de 2012 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 visibles a folios 961 a 967 del cuaderno administrativo, 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° 06-022161-00011-0000 del 20 de abril de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 52 contenidas en los folios 947 a 957, no cumplen con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31880

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-022161

el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere a modificadores de sabor y degustación, tal como un saborizante o agentes saborizantes y mejoradores de sabor o degustación, particularmente modificadores de sabor sabroso (acre) o dulce.

6.2. Unidad de invención.

Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

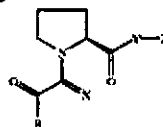
La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a dos grupos inventivos. Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1º Grupo inventivo: Compuestos de amida con la siguiente fórmula:

$$(R^1)_m-A-\overset{\overset{O}{\parallel}}{\underset{\underset{H}{\mid}}{N}}-R^2$$

Donde A= anillo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R1= alquilo, alcoxi, alcoxi-alquilo, halógeno, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclo, OH, CN, CO₂H; CHO; R2= alquilo o cicloalquilo ramificado opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes.

Los compuestos de amida habían sido revelados en el estado del arte ya que el documento patente US6239164 con fecha de publicación mayo 29 del 2001 (reivindicación 22, columna



28); presenta compuestos de la siguiente fórmula:

Donde: Y es NR₂ y R₂ es hidrógeno; Z es alquilo C₂-C₆ de cadena lineal o cadena ramificada, también puede significar Ar₂ que corresponde a fenil; X es oxígeno y R es alquilo C₁-C₉.

Al realizar las sustituciones correspondientes es posible obtener los mismos compuestos como se presenta en la tabla 1.

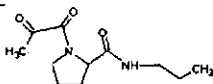
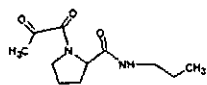
Tabla 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

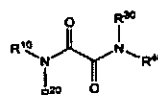
RESOLUCIÓN No: 31880

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-022161

Compuestos obtenidos a partir de la fórmula (I) de la solicitud	Compuestos obtenidos a partir de la fórmula (I) del documento US6239164
 Donde R1=(CHO) ₂ ; A=pirrolidina;R2=alquilo	 Donde Y=N; Z= alquilo; X=O ; R= alquilo

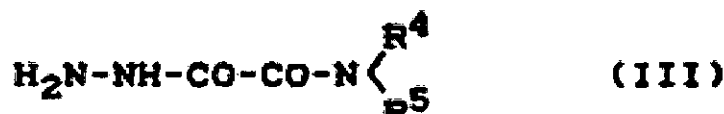
De tal manera que la fórmula presentada en la solicitud para los compuestos de amida no es posible considerarla como el concepto común nuevo e inventivo de la solicitud ya que dicha fórmula se encontraba anticipada en el estado del arte.



2°Grupo inventivo: Compuestos de oxalamida de fórmula:

Donde: R¹⁰ y R³⁰ se seleccionan independientemente de residuos hidrocarburo que tienen al menos tres átomos de carbono y opcionalmente uno a diez heteroátomos seleccionados independientemente de oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos o fósforos y R²⁰ y R⁴⁰: se seleccionan independientemente de hidrógeno y un residuo hidrocarburo que tiene al menos tres átomos de carbono y opcionalmente uno a diez heteroátomos seleccionados independientemente de oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos o fósforos.

Los compuestos de oxalamida estaban revelados en el estado del arte por medio del documento patente EP 0399285 A1 con fecha de publicación 28 de Noviembre de 1990, en dicho documento se presentan los compuestos de fórmula (III)



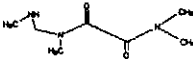
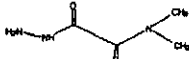
Donde R⁴ y R⁵ toman el significado de hidrógeno, alquil, alquenil, cicloalquil, halogenoalquil de tal manera que al realizar las sustituciones correspondientes se obtienen los mismos compuestos como se aprecia en la tabla 2.

Tabla 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31880
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-022161

Compuestos obtenidos a partir de la fórmula (I) de la solicitud	Compuestos obtenidos a partir de la fórmula (I) del documento EP 0399285 A1
 donde R₃₀ y R₄₀=alquil; R₂₀=alquil; R₁₀=alquil con heteroátomo de N	 Donde R₄ y R₅=alquil

Por lo tanto, los compuestos de oxalamida no se pueden considerar como el concepto común nuevo e inventivo de la solicitud ya que esta estructura se encontraba revelada en el estado del arte. No obstante lo anterior, se efectuó el examen de patentabilidad de los compuestos que corresponden al grupo inventivo 1º.

6.3. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 6 de agosto de 2003.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 4150052	N- substituted paramethane carboxamides	17 Abril 1979

El documento D1¹ divulga (abstract) novedosos compuestos que tienen una acción fisiológica de enfriamiento sobre la piel. Los compuestos son N-sustituídos p-mentano 3-carboxamidas.

6.4. 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, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo,

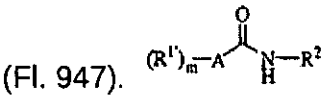
¹<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fenet.html%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4150052.PN.&OS=PN/4150052&RS=PN/4150052>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

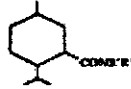
RESOLUCIÓN No: 31880
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-022161

teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: "Un compuesto amida de la fórmula"



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

Tabla 3	
Características esenciales	D1
Compuesto de amida de fórmula $(R^1)_m-A-\overset{\overset{O}{\parallel}}{\underset{\underset{H}{ }}{N}}-R^2$	Compuesto de amida de fórmula 
A= anillo arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R1= alquilo, alcoxi, alcoxi-alquilo, halógeno, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclo; R2= alquilo o cicloalquilo ramificado opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes.	R' independientemente es hidrógeno o un radical alifático que contiene más de 25 átomos de carbono R'' independientemente es hidroxí o un radical alifático. Cuando R' es hidrógeno, R'' puede ser un radical arilo con más de 10 átomos de carbono y se selecciona del grupo de fenil, fenilalquil o sustituido fenilalquil, naftil.

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, el cual divulga compuestos de fórmula (I). De acuerdo a los significados (columna 2, líneas 30 a 40) propuestos para los radicales de los compuestos de la anterioridad es posible establecer que cuando R' toma el significado de hidrógeno y R'' toma el significado de radical alifático, el cual se entiende como una cadena lineal de átomos de carbono, se obtienen los mismos compuestos que los planteados en la solicitud; ya que en esta se considera que A toma el significado de un anillo arilo el cual corresponde al ciclohexil de los compuestos de la anterioridad y el sustituyente para este anillo es considerado como alquilo al igual que en los compuestos de la anterioridad en los cuales se considera un radical isopropil. De acuerdo a los significados propuestos para los radicales de fórmula (I) en la anterioridad D1 se consideran una sugerencia directa para una persona de nivel medio versada en la materia que pretenda obtener los compuestos de la solicitud, de tal manera que los compuestos presentados en la solicitud carecen de nivel inventivo.

De otra parte, en la anterioridad D1 se revela que los compuestos son empleados a manera

Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31880

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-022161

de saborizantes (columna 6, líneas 60 a 70) para productos comestibles ya que se ha encontrado que dichos compuestos presentan una acción fisiológica refrescante. Los compuestos también son utilizados en composiciones tópicas como lociones, polvos, dentríficos, spray. Los compuestos de la anterioridad proporcionan una sensación refrescante en la piel y en las membranas mucosas, como por ejemplo en la boca; tanto la intensidad como la permanencia varían de producto en producto (columna 3, líneas 33 a 37).

Por lo anterior, puede establecerse que los compuestos presentados en la anterioridad D1 tienen el mismo propósito que los compuestos de la solicitud ya que intensifican el sabor de productos comestibles o en preparaciones farmacéuticas o en artículos para higiene personal. Así las cosas, tanto los compuestos como la acción que éstos ejercen ya se había revelado en la anterioridad D1, lo cual representa una clara sugerencia para una persona de nivel medio versada en la materia para sintetizar este tipo de compuestos.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 y 39 a 52 no mencionan características técnicas relevantes que le proporcionen nivel inventivo a la solicitud, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que no es posible considerar que la solicitud presenta unidad de invención por el hecho de que los compuestos contengan la función amida en su estructura principal ya que esta función es conocida en el campo de la química orgánica y adicionalmente se encuentra presente en los documentos del estado del arte, por lo que se reitera que la solicitud no presenta un único concepto común inventivo.

Con respecto a la falta de nivel inventivo para los compuestos de amida de fórmula (I), se debe aclarar que tanto la fórmula estructural principal así como los radicales sustituyentes, a través de los cuales es posible obtener los compuestos de la solicitud, se encontraban revelados en la anterioridad D1, de tal manera que esto representa una clara sugerencia para que una persona de nivel medio versada en la materia derive los compuestos de la solicitud.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "SABORES NOVEDOSOS, MODIFICADORES DE SABOR, DEGUSTANTES, MEJORADORES DE DEGUSTACIÓN DEGUSTANTES ACRES O DULCES Y/O MEJORADORES Y USO DE LOS MISMOS".

Página 6 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1259957739

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400, Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31880

Por la cual se deniega una patente de invención

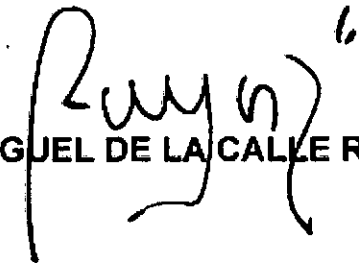
Rad. PCT/06-022161

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Senomyx Incorporated, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 25 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 No. 72-35.
Bogotá D.C.

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓