

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-22161

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 31880 del 25 de mayo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "SABORES NOVEDOSOS, MODIFICADORES DE SABOR, DEGUSTANTES, MEJORADORES DE DEGUSTACIÓN DEGUSTANTES ACRES O DULCES Y/O MEJORADORES Y USO DE LOS MISMOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia sujerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 9 de julio de 2012, con el número 06-022161-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Senomyx Incorporated, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La accionante menciona que se ha violado al artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y para argumentar tal afirmación manifiesta que:

"Como ya fue previamente mencionado ante su Despacho, los compuestos enseñados en D1 resultan significativamente diferentes de los compuestos amida reivindicados en la presente solicitud, puesto que el grupo A presente en estos últimos corresponde a un grupo arilo o heteroarilo, es decir, a estructuras insaturadas y aromáticas, mientras que el grupo similar en los compuestos de acuerdo a las enseñanzas de D1 corresponde a un ciclohexilo sustituido, es decir, una estructura completamente saturada y no aromática. Frente a lo anterior, resulta necesario poner de presente que no existe referencia o sugerencia alguna en el documento citado que lleve al experto en el área técnica a reemplazar el anillo ciclohexilo por un anillo aromático.

Igualmente, y contrario a lo afirmado en la resolución impugnada, los compuestos de D1 no son saborizantes o estimulantes, ya que estos se utilizan para generar sensaciones de frescura sobre la piel o las membranas mucosas del cuerpo. Por el contrario, los compuestos según la invención bajo estudio se utilizan como estimulantes del gusto umami.

De esta forma, el análisis a llevar a cabo durante la evaluación del nivel inventivo del presente caso no parte de sí el anillo ciclohexilo y el anillo aromático son grupos químicos comunes en la técnica, si no que por el contrario, el examinador debe establecer si una persona medianamente versada en la técnica fácilmente erigiría un anillo aromático específico dentro de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-22161

la gran variedad de grupos químicos conocidos comúnmente, partiendo del hecho que los compuestos enseñados en la anterioridad presentan un sustituyente ciclohexilo, y en consecuencia logran un efecto refrescante en la piel o en la mucosa.

No obstante, y al estudiar detalladamente el documento D1, resulta claro que este no incluye enseñanza o sugerencia alguna de otro grupo que pueda presentar un efecto similar al alcanzado al reemplazar el anillo de ciclohexilo sobre la amplia gama de posibles anillos aromáticos comúnmente usados y conocidos en el estado del arte. (...) Aún más, se trae a colación el hecho que como es de conocimiento de una persona versada en la química orgánica, una leve modificación estructural de un compuesto puede generar un cambio sustancial de su actividad biológica. Así, D1 no indica qué estructura pudiese llegar a presentar un efecto similar al alcanzado con el anillo de ciclohexilo, específicamente relacionado con la sensación de frescura o enfriamiento, y mucho menos, que pudiera dar un efecto saborizante o potenciador del sabor umami como es el caso de la invención bajo estudio".

Por lo anterior, la persona medianamente versada en la materia no sabría como reemplazar el anillo ciclohexilo de la anterioridad D1 por un anillo aromático sobre la gran variedad de sustituyentes y esperar que los compuestos alcanzados presenten un efecto saborizante o potenciador del sabor umami.

De otra parte, en relación con la unidad de invención, afirma que se han interpretado de manera equivocada las fórmulas de los compuestos que se pretenden proteger "en donde el grupo "A" del compuesto es un arilo o heteroarilo, ambos de los cuales son aromáticos, mientras que el compuesto citado en US 6 239 164 tiene un anillo de pirrolidina, es decir, un grupo no aromático, en la posición correspondiente. En cuanto a la fórmula de oxalamida en la presente invención, R10 y R30 son residuos de hidrocarburos que tienen al menos tres átomos de carbono y opcionalmente heteroátomos de uno a diez, mientras que ninguno de los sustituyentes en el nitrógeno oxalamida del compuesto citado en EP 0399285 tiene más de dos átomos de carbono". Por consiguiente, la estructura resulta novedosa, pues no había sido divulgada en las anterioridades citadas en la resolución impugnada.

Por último, menciona que aunque respeta la autonomía de esta Oficina, la solicitud presentada ha sido otorgada en varios países, tales como México, Rusia y Ucrania.

Por las anteriores razones, la recurrente solicita revocar la Resolución impugnada y en su lugar conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud presentada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-22161

Este despacho, al revisar y analizar las anteriores observaciones de la recurrente, encuentra que los compuestos divulgados en la anterioridad D1 sí son estructuralmente diferentes a los compuestos reclamados en la solicitud estudiada, pues, mientras que la mencionada anterioridad presenta derivados ciclohexilo saturados, en la solitud se están divulgando derivados aromáticos.

Asimismo, este Despacho le halla razón a la solicitante cuando afirma que en el documento D1 no se está haciendo referencia a que los derivados de dicha anterioridad posean propiedades saborizantes o estimulantes del gusto umami.

Igualmente, tal como se menciona en el recurso presentado, no existe ninguna sugerencia en el documento D1 que le indique al técnico medianamente versado en la materia para sustituir un radical ciclohexilo por un anillo arilo o heteroarilo, los cuales, además sí guardan unidad de invención.

Por consiguiente, esta Superintendencia reconoce que sí existe nivel inventivo para la materia reclamada en la solicitud, frente a las enseñanzas de la anterioridad D1 y, además, reconoce que la misma también posee unidad de invención.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución N° 31880 de 25 de mayo de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación denominada:

“SABORES NOVEDOSOS, MODIFICADORES DE SABOR, DEGUSTANTES, MEJORADORES DE DEGUSTACIÓN DEGUSTANTES ACRES O DULCES, Y/O MEJORADORES Y USO DE LOS MISMOS”

Clasificación IPC: A23L, G01N 033/566.

Reivindicaciones: 1 a 52 ***Folios:*** 947 a 957.

Titular: SENOMYX INCORPORATED.

Domicilio: La Jolla, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Catherine Tachdjian, Andrew P. Patron, Sara L. Adamski-Werner,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-22161

Farid Bakir, Qing Chen, Vincent Darmohusodo, Stephen Terrence Hobson, Xiadong Li, Ming Qi, Daniel Harry Rogers, Marketa Rinnova, Guy Servant, Xiao-Qing Tang, Mark Zoller, Mark Wallace, Amy Xing y Klaus Gubernator.

Prioridad No: 60/494,071 **Fecha:** 6 de agosto de 2003. **País:** US.
No: 60/552,064 **Fecha:** 9 de marzo de 2004. **País:** US.

Solicitud Internacional: PCT/US2004/025419 **Fecha:** 6 de agosto de 2004.

Vigente desde: 6 de agosto de 2004 **Hasta:** 6 de agosto de 2024.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la Sociedad Senomyx Incorporated, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓