

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-022161- -00011-0000

Fecha: 2012-04-20 17:00:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06.022.161

Asunto : Solicitud de patente para:

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

Solicitante : **SENOMYX INCORPORATED**

Fecha de Solicitud : 06 de Marzo de 2006

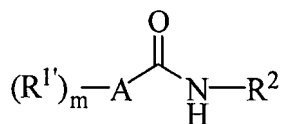
1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 01045 notificado por fijación en lista del 26 de Enero de 2012.

2. Mediante el Oficio No. 01045 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

3. Unidad de Invención

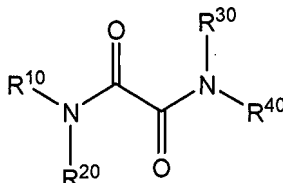
El Examinador considera que la presente solicitud no cumple con el requisito de Unidad de Invención, porque se refiere a dos grupos inventivos, identificados como se muestra a continuación:

- Primer grupo inventivo, compuestos amida de fórmula:



En este sentido, el Examinador indica que los compuestos de fórmula (I) del documento US 6 239 164 permiten obtener los mismos compuestos de la presente solicitud, por lo que la fórmula de los compuestos de amida no puede considerarse como un concepto común nuevo e inventivo de la solicitud.

Segundo grupo inventivo, compuestos oxalamida de fórmula:



Igualmente, se menciona que al realizar las sustituciones correspondientes de la fórmula (I) del documento EP 0 399 285, se obtienen los mismos compuestos reclamados en la presente solicitud. Por lo tanto, se indica que la fórmula de los compuestos oxalamida no puede considerarse como el concepto común e inventivo.

4. Nivel Inventivo

Para el análisis de patentabilidad, el Examinador ha citado la anterioridad D1: US 4 150 052, "*N-substituted paramethane carboxamides*". De esta manera, el Examinador indica que una persona del oficio normalmente versada en la materia, partiría de los compuestos enseñados en D1 para sintetizar compuestos que permitan intensificar el sabor de productos comestibles o en preparaciones farmacéuticas o en artículos para higiene personal. Por lo tanto, no se puede reconocer altura inventiva a la presente solicitud.

5. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se pone de presente al Despacho las siguientes aclaraciones y argumentos:

5.1. Unidad de Invención

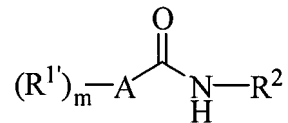
El Examinador considera que el capítulo reivindicatorio carece de unidad de la invención e indica que los compuestos amidas y oxalamidas reivindicados pueden obtenerse al realizar las sustituciones correspondientes en los documentos US 6 239 164 y EP 0 399 285.

Sin embargo, nos encontramos en desacuerdo con la apreciación hecha por su Despacho, puesto que los compuestos reivindicados son todos derivados de amida, partiendo de un núcleo común. Así

CAVELIER

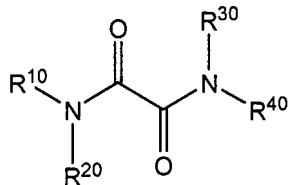
ABOGADOS

mismo, consideramos que el Examinador interpretó erróneamente las fórmulas y posibles sustituciones definidas en el capítulo reivindicatorio, específicamente, frente a la posición A en la fórmula de amida:



La cual corresponde a un grupo arilo o heteroarilo, siendo estos grupos aromáticos. Por el contrario, los documentos enseñados en US 6 239 164 presentan un anillo de pirrolidina en la posición correspondiente, que es un grupo no aromático.

En cuanto a la fórmula de oxalamida



a partir de la memoria descriptiva se determina que R^{10} y R^{30} son residuos de hidrocarburos que tienen al menos tres átomos de carbono y opcionalmente, uno a diez heteroátomos, mientras que ninguno de los sustituyentes en el nitrógeno del compuesto oxalamida enseñado en EP 0 399 285 tiene más de dos átomos de carbono.

Con base en las anteriores diferencias frente a las anterioridades citadas por el Señor Examinador, se puede concluir que las estructuras amida y oxalamida no pueden ser obtenidas a partir de los documentos US 6 239 164 y EP 0 399 285, por lo que estas pueden considerar como conceptos comunes nuevos e inventivos. De esta manera la objeción por falta de unidad de invención queda superada.

5.2. Argumentos a Favor del Nivel Inventivo de la Solicitud

En concordancia con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad puede afectar dicho requerimiento de

CAVELIER

ABOGADOS

patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que le indiquen cómo llegar a la invención reivindicada.

Ahora bien, el Examinador considera que el documento D1 corresponde al documento del estado del arte más cercano a la presente solicitud, puesto que dicho documento presenta compuestos de fórmula (I), empleados a manera de saborizantes para productos comestibles. Con base en lo anterior, se concluye que proveer derivados de amida de ocurrencia no natural resulta obvio a partir de los compuestos enseñados en el documento D1.

En este sentido, mi representada se encuentra en desacuerdo con el análisis llevado a cabo, por las siguientes razones:

Al observar la estructura de los compuestos reclamados en el documento D1, resultan evidentes las diferencias marcadas entre estos y los compuestos amidas de acuerdo a la presente solicitud. Específicamente, se llama la atención del Señor Examinador a la posición A de los compuestos reivindicados, la cual corresponde a grupos no saturados aromáticos (arilo o heteroarilo), mientras que la posición equivalente en los compuestos del documento citado corresponde a una estructura completamente saturada y no aromática (ciclohexilo sustituido).

En este sentido, no existe motivación alguna en el estado de la técnica que lleve a una persona medianamente versada en la materia a reemplazar un ciclohexilo sustituido por un grupo no saturado aromático, aún más si se tiene en cuenta que una alteración estructural como la involucrada en el presente análisis puede cambiar sustancialmente la actividad biológica de los compuestos involucrados. Así, en ausencia de enseñanzas sobre el efecto que pueden presentar los grupos no saturados aromáticos, un experto en la técnica no se vería motivado a modificar los compuestos enseñados en D1, para llegar a los compuestos de acuerdo a la presente solicitud.

Así mismo, se le recuerda al Señor Examinador que los compuestos de D1 se utilizan para generar sensaciones de enfriamiento y frescura sobre la piel o las membranas mucosas del cuerpo. Es decir, los compuestos D1 no son saborizantes o potenciadores de sabor. En contraste, los compuestos enseñados en la presente solicitud se utilizan como estimulantes del sabor umami.

De acuerdo a lo anterior, una persona medianamente versada en la materia no tendría motivación alguna en modificar los compuestos enseñados en el documento D1 para alcanzar así los derivados de amida saborizantes o potenciadores de sabor de acuerdo a la presente solicitud, puesto que no existe indicio alguno en el documento citado que lleve a un experto a modificar una estructura completamente saturada y no aromática por grupos no saturados aromáticos. De la misma manera, no existe sugerencia alguna que lleve a un experto en la materia a alcanzar los resultados relacionados con el efecto saborizante y potenciador que demuestran los compuestos reclamados.

En vista de lo anterior, se considera que D1 resulta insuficiente para que la persona medianamente versada en la materia pueda deducir de manera obvia todas las características de la materia reclamada, ya que dicha anterioridad no da indicios suficientes sobre la forma cómo se solucionó el problema técnico. Dado lo anterior, consideramos que la anterioridad citada por el Examinador no puede ser considerada como anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo

6. Conclusiones

Finalmente, puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una explicación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-15159-841-001-8
LLG\LLG\ID-215307\WPC15159
No. M-2012-215307\LLG