



No. 14-128923- -00003-0000

Fecha: 2014-10-10 15:23:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11**Clarke, M...**

COLOMBIA

P-4381

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S D.

Re: Expediente No. 14-128.923
Solicitud de patente a nombre de **SENOMYX, INC.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta e identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, de la sociedad **SENOMYX, INC.**, domiciliada en California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **49792 emitida el 22 de agosto de 2014** por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega la solicitud de división.

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 nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de quince (15) reivindicaciones dirigidas a una composición ingerible, un método para mejorar el sabor dulce de una composición ingerible y una formulación saborizante concentrada.

Sobre este particular me permito decir que se presenta tasa por modificación de la solicitud pero no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene tan solo 15 cláusulas las cuales no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente invención y se basan en las antiguas reivindicaciones 1 a 54 presentadas en la solicitud original.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. **49792 emitida el 22 de agosto de 2014**, es necesario señalar que consideramos que la misma se encuentra basada en una indebida aplicación del artículo 36 de la decisión 486.

En efecto, en la resolución No. 49792 emitida el 22 de agosto de 2014 arriba mencionada, ese despacho establece en el numeral tercero que "... la división de la solicitud propuesta radicada bajo el N°14-128923-00000-0000 no procede comoquiera que

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

la materia objeto del capítulo reivindicatorio de dicha divisional está comprendida en la solicitud parental...”

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que el Artículo 36 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial (...).” (Subraya y negrilla fuera del texto).

Como se puede observar, la única restricción que, de acuerdo a la norma aplicada en Colombia tienen las solicitudes divisionales, es que no pueden implicar una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. En este sentido, cabe señalar que en ninguna parte del artículo 36 de la citada norma se establece que contener la misma materia que la solicitud inicial sea una causa válida de negación o rechazo de una solicitud divisional, sino que se determina que lo que no se permite es que se trate de una ampliación de la materia con respecto a aquella contenida en la solicitud inicial. En otras palabras, que contenga la misma materia a que contenga una ampliación de la misma son dos conceptos absolutamente distintos, y que en ningún momento deben ser confundidos, causando en consecuencia un detrimento a mi cliente, ya que en este caso no se trata de una ampliación de la materia.

Además, el artículo 36 establece que si la solicitud inicial no cumple con el requisito de unidad de invención, la solicitante puede dividirla en dos o más fraccionarias. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el Oficio No. 1410 notificado por fijación en lista el 11 de febrero de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo de la solicitud parental No. 12-188.315 en el cual, no se realizó el análisis de patentabilidad a la totalidad del capítulo reivindicatorio de dicha solicitud, la Solicitante desea llamar la atención del señor examinador en cuanto a que se debieron haber estudiado las reivindicaciones 30 a 46 de la solicitud divisional, las cuales, no habían sido estudiadas previamente.

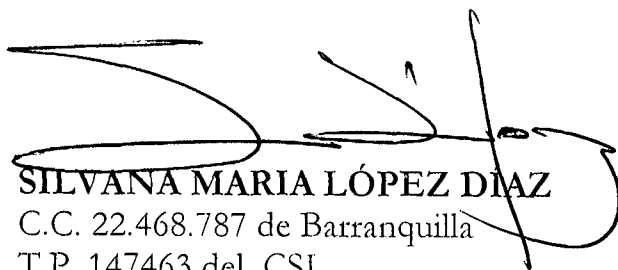
Por lo tanto, la Solicitante considera que la decisión de ese Despacho de rechazar la solicitud divisional por tratarse de la misma materia contenida en la solicitud inicial, argumentando que no tiene objeto realizar un nuevo estudio de patentabilidad, es arbitraria y carece de fundamento desde cualquier punto de vista legal, más aún haciendo referencia al artículo 36 de la Decisión 486, que es

la norma aplicada en Colombia en este aspecto, y es aquella que dicta el proceder en estos casos.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3; 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 49792 del día 29 de noviembre de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a aceptar a trámite y a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P. 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

4

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

SENOMYX, INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro

Número ☐

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	4767 Nexus Centre Drive San Diego,	California 92121
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>notificaciones@ciarkemodet.com.co</u>	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 14.128.923

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al capítulo Reivindicatorio

Presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de 15 reivindicaciones dirigidas a una composición ingerible.

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

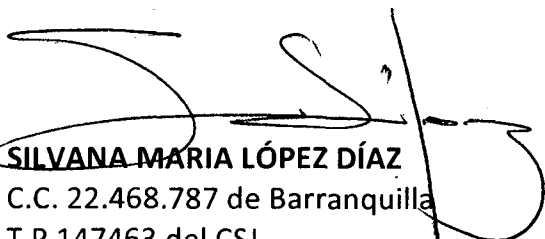
☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0084813

Bogotá D.C., Agosto 06 de 2014 - 10:04:30

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	58471	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58472	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58473	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58474	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58475	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58476	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58477	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58478	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58479	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58480	04/06/2014		520.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN LA CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		128.000.00	128.000.00
			\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-128923-00003-0000
 Fecha: 2014-10-10 15:23:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
 Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

6

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 6 de 2014 - 10:47:14

P- 4381

REIVINDICACIONES

1. Una composición ingerible, CARACTERIZADA PORQUE comprende

un compuesto de fórmula estructural (IIIa) o (IIIa');



o un tautómero, una sal y/o un solvato del mismo,

en donde dos o tres de R²¹, R²², R²³, y R²⁴ son hidrógeno,

en donde R²¹ es hidrógeno;

R²² es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, halo, -CN, o -OR²⁷;

R²³ es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, -CN, -OR²⁹, -S(O)_fR²⁹, -OC(O)R²⁹, -NR²⁹R³⁰, -C(O)NR²⁹R³⁰, -C(O)R²⁹, -CO₂R²⁹, -SO₂NR²⁹R³⁰, o -NR²⁹SO₂R³⁰;

R²⁴ es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, -CN, -OR³¹, -S(O)_gR³¹, -OC(O)R³¹, -NR³¹R³², -C(O)NR³¹R³², -C(O)R³¹, -CO₂R³¹, -SO₂NR³¹R³², o -NR³¹SO₂R³²; o de manera alternativa R²³ y R²⁴, tomados junto con los átomos a los cuales están unidos, forman un anillo cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloheteroalquilo, o cicloheteroalquilo sustituido; y

R²⁷, R²⁹, R³⁰, R³¹, y R³² son en forma independiente

7

hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, o heteroarilalquilo sustituido; o de manera alternativa R^{25} y R^{26} , R^{27} y R^{28} , R^{29} y R^{30} , o R^{31} y R^{32} , junto con los átomos a los cuales están unidos, forman un anillo cicloheteroalquilo o cicloheteroalquilo sustituido.

y un excipiente aceptable para su ingestión.

2. La composición ingerible de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE además comprende uno o más edulcorantes.

3. La composición ingerible de la reivindicación 2, CARACTERIZADA PORQUE el edulcorante se selecciona del grupo que consiste de sacarosa, fructosa, glucosa, galactosa, manosa, lactosa, tagatosa, maltosa, jarabe de maíz (incluyendo jarabe de maíz rica en fructosa), D-triptofano, glicina, eritritol, isomalta, lactitol, manitol, sorbitol, xilitol, maltodextrina, maltitol, isomalta, jarabe de glucosa hidrogenado (HGS), hidrolizado de almidón hidrogenado (HSH), esteviósido, rebaudiósido A, otros glucósidos dulces basados en *Stevia*, carrelame, otros edulcorantes basados en guanidina, sacarina, acesulfame-K, ciclamato, sucralosa, alitame, mogrósido, neotame, aspartame, otros derivados de aspartame y combinaciones de los mismos.

4. La composición ingerible de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE se encuentra en la forma de un producto alimenticio o una bebida, como una composición farmacéutica,

como un producto nutricional, como un suplemento dietético, como una medicación de venta libre o como un producto para el cuidado oral.

5. La composición ingerible de la reivindicación 4, CARACTERIZADA PORQUE el producto alimenticio o la bebida es para consumo por humanos o animales.

6. La composición ingerible de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE el producto alimenticio o la bebida se selecciona del grupo que consiste de la categoría de sopas; la categoría de alimentos procesados secos; la categoría de bebidas; la categoría de comidas listas; la categoría de alimentos enlatados o conservados; la categoría de alimentos procesados congelados; la categoría de alimentos procesados enfriados; la categoría de refrigerios; la categoría de productos horneados; la categoría de productos de repostería; la categoría de productos lácteos; la categoría de helados; la categoría de sustitutos de alimentos; la categoría de pastas y fideos; la categoría de salsas, aderezos, condimentos; la categoría de alimentos para bebés; la categoría de productos untables; recubrimientos, baños o glaseados dulces; y combinaciones de las mismas.

7. Un método para mejorar el sabor dulce de una composición ingerible, CARACTERIZADO PORQUE comprende poner la composición ingerible de la misma en contacto con un compuesto de fórmula estructural (IIIa) o (IIIa') para formar una composición ingerible modificada.

8. Una composición mejoradora del sabor dulce, CARACTERIZADA PORQUE comprende un compuesto de fórmula estructural (IIIa) o

(IIIa') en combinación con una primera cantidad de edulcorante.

9. Una composición ingerible, CARACTERIZADA PORQUE comprende la composición mejoradora del sabor dulce de la reivindicación 8.

10. La composición ingerible de la reivindicación 9, CARACTERIZADA PORQUE se encuentra en la forma de un producto alimenticio o una bebida, como una composición farmacéutica, como un producto nutricional, como un suplemento dietético, como una medicación de venta libre o como un producto para el cuidado oral.

11. Una formulación saborizante concentrada, CARACTERIZADA PORQUE comprende

i) como ingrediente modificador del sabor, un compuesto de fórmula estructural (IIIa) o (IIIa');

ii) un vehículo; y

iii) opcionalmente, al menos un adyuvante.

12. La formulación saborizante concentrada de la reivindicación 11, CARACTERIZADA PORQUE dicho al menos un adyuvante comprende uno o más agentes saborizantes.

13. La formulación saborizante concentrada de la reivindicación 11 ó 12, CARACTERIZADA PORQUE dicho al menos un adyuvante comprende uno o más edulcorantes.

14. La formulación saborizante concentrada de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, CARACTERIZADA PORQUE dicho al menos un adyuvante comprende uno o más ingredientes

seleccionados del grupo que consiste de un emulsionante, un estabilizante, un conservante antimicrobiano, un antioxidante, vitaminas, minerales, grasas, almidones, concentrados y formas aisladas de proteínas, sales, un depresor del punto de congelación, un agente de nucleación y combinaciones de los mismos.

15. La formulación saborizante concentrada de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, CARACTERIZADA PORQUE se encuentra en una forma seleccionada del grupo que consiste de un líquido, un sólido, un semisólido, un material espumoso, una pasta, un gel, una crema, una loción y combinaciones de los mismos.