

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 17537

Ref. Expediente N° 16147870

Señor(a)  
STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY  
JUANCUESTA@CUESTALAWYERS.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

|                                     |                         |                               |   |             |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| Patente de Invención                | PT                      | Patente de Modelo de Utilidad |   |             |  |
| Vía Nacional                        |                         |                               |   |             |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | PCT                     | Capítulo I                    | X | Capítulo II |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/US2014/066455       |                               |   |             |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 19 de noviembre de 2014 |                               |   |             |  |

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

|                   |                                                                                      |                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Descripción:      | 16-147870-0000-0000                                                                  | 07 de junio de 2016      |
|                   | NC2017/0010841                                                                       | 25 de octubre de 2017    |
| Reivindicaciones: | 16-147870-0000-0000                                                                  | 07 de junio de 2016      |
|                   | 16147870                                                                             | 22 de septiembre de 2016 |
|                   | NC2017/0010841                                                                       | 25 de octubre de 2017    |
| Dibujos:          | 16-147870-0000-0000                                                                  | 07 de junio de 2016      |
|                   | NC2017/0010841                                                                       | 25 de octubre de 2017    |
| Oposiciones:      | No se presentaron                                                                    |                          |
| Prioridades:      | País: Estados Unidos (US), Número: 61/906872, Fecha: 20 de noviembre de 2013         |                          |
|                   | País: Estados Unidos (US), Número: 61/906871, Fecha: 20 de noviembre de 2013         |                          |
|                   | País: Estados Unidos (US), Número: PCT/US2014/066174, Fecha: 18 de noviembre de 2014 |                          |

2. Análisis de la Prioridad

Se aceptan las reivindicaciones de prioridades porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de las prioridades reivindicadas.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la

Oficio N° 17537

Ref. Expediente N° 16147870

tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. NC2017/0010841 25 de octubre de 2017).

Título de la solicitud: “APARATOS Y SISTEMAS PARA PREPARAR UNA BEBIDA” (Radicado No. 16147870 del 25 de octubre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un dispositivo para preparación de café en la que no se malgaste el café cuando éste no es totalmente consumido en la preparación de la bebida; asimismo, el dispositivo debe contar con un sistema para la preparación del café que va ser usado al momento de elaborar la bebida, esto con el fin de garantizar un aroma y sabor consistente y fresco.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un sistema para preparar una porción deseada de una bebida. Dicho sistema incluye el montaje de una tolva configurado para proporcionar una dosis controlada de material de bebida a una cámara de preparación. El sistema también cuenta con una entrada de agua para humedecer el material de la bebida molido. Asimismo, el sistema cuenta con un mecanismo de limpieza automático de manera que un usuario no necesite limpiar manualmente los componentes de la máquina de preparación.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A47J 42/50, A47J 31/42.

#### 4. De la solicitud de patente

##### Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

- Los fragmentos: “*que recibe el café molido*” (reiv. 1) “*que distribuye el café molido a la cámara de preparación (402)*” (reiv. 1, 5) corresponden a funcionalidades, las cuales pueden estar presentes en las reivindicaciones, pero no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a un producto, dado que cuando se reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las funcionalidades opcionales, de tal manera que no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- Las expresiones: “*pluralidad*” (reiv. 1, 2, 7, 8), “*al menos*” (reiv. 7), “*extremo superior*” (reiv. 9), “*es diferente*” (reiv. 11) son imprecisas y relativas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por términos precisos o rangos concretos.
- Los fragmentos: “*de manera que el café molido se mezcle con el agua distribuida procedente de la pluralidad de las vías de paso a medida que los posos de café entran en la cámara de preparación (800, 850)*” (reiv. 1), “*que calienta el agua distribuida desde la tobera de llenado (806) a una temperatura mayor que la temperatura del agua distribuida desde la válvula de mezcla (800, 850)*” (reiv. 4), “*que pasa entre una posición de bajada y una posición de subida (...) que se desplaza entre una posición proximal respecto de la abertura (416) de la cámara de preparación y una posición distal respecto de la abertura de la cámara de preparación.*” (reiv. 9), “*que encaja con el cepillo ranurador cuando el cepillo ranurador pasa de la posición distal a la posición proximal, cuando el*

Oficio N° 17537

Ref. Expediente N° 16147870

*limpiador del cepillo ranurador se desplaza por abajo de una superficie proximal del cepillo ranurador para limpiar la superficie proximal del cepillo ranurador”* (reiv. 10) hacen referencia a resultados a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere remplazarlos por las características esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de esos efectos.

- La expresión: “*un calentador*” (reiv. 4) es de carácter general que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere redefinir la reivindicación con base en las características técnicas esenciales del objeto reclamado.
- Se sugiere reorganizar y renumerar el capítulo reivindicatorio con el fin de que la reivindicación dependiente 11 se presente inmediatamente después de la reivindicación 3 a la cual hace referencia en el preámbulo.

## 5. Unidad de invención (Art. 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2, grupos inventivos, los cuales se presentan a continuación:

- Grupo I (Reivindicaciones 1 a 8 y 11): donde se reclama un primer montaje de preparación de café.
- Grupo II (Reivindicaciones 9 a 10): donde se reclama un segundo montaje de preparación de café.

La falta de unidad de invención se presenta debido a que entre los grupos inventivos no hay un elemento técnico característico en común que permita darle novedad y nivel inventivo a la materia reclamada.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

## 6. 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: 20 de noviembre de 2013, y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento      | Título                                                  | Fecha de Publicación |
|------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| D2   | US 20130133520 | “Apparatus, systems and methods for brewing a beverage” | 30/mayo/2013         |

El documento D2<sup>1</sup> divulga un sistema para elaborar una porción deseada de una bebida, tal como una taza única de café (Resumen).

## 7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

### Novedad (Art 16 D486)

<sup>1</sup> <https://www.google.com/patents/US20130133520>

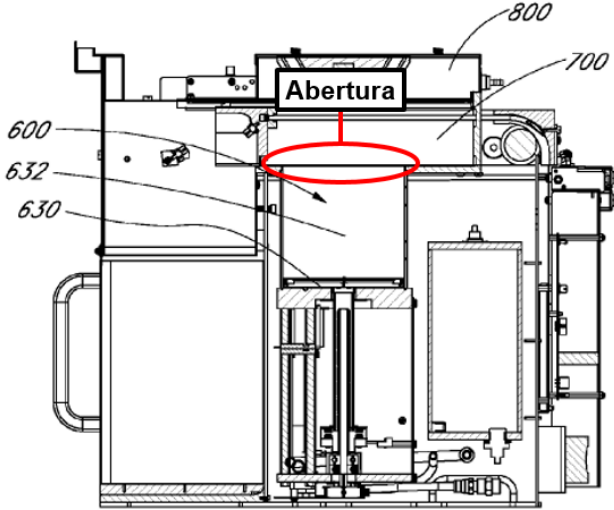
Oficio N° 17537

Ref. Expediente N° 16147870

De acuerdo a la objeción del numeral 5, se estudiará el grupo inventivo No. II, luego de haber realizado la búsqueda en el estado de la técnica.

La reivindicación 9 consiste en “Un montaje de preparación (2) ...” (Radicado No. NC2017/0010841 25 de octubre de 2017).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

| Características esenciales                                                                                                                               | D2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un montaje de preparación (2) que comprende:                                                                                                             | Un sistema para elaborar una porción deseada de una bebida, tal como una taza única de café (Resumen).                                                                                                                                                               |
| Una cámara de preparación (402) que presenta una abertura (416) de la cámara de preparación sobre un extremo superior de la cámara de preparación (402). | Se observa en la Figura 13 una cámara de preparación (632) que presenta una abertura de la cámara de preparación sobre un extremo superior de la cámara de preparación (632).<br> |
| Un pistón situado dentro de la cámara de preparación (402).                                                                                              | Un pistón (630) dispuesto cerca de la porción inferior de la cámara del pistón (632) (Párrafo 0108, líneas 7-8).                                                                                                                                                     |
| Un cepillo ranurador (434)                                                                                                                               | El ensamble de cepillo ranurador (700) (Párrafo 0112, línea 1).                                                                                                                                                                                                      |

De acuerdo a la tabla anterior, las características esenciales del montaje de preparación de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 10: La parte de limpieza (734) está configurada para contactar una superficie superior de la porción de base (720) para limpiar dicha porción base y otros componentes del módulo de preparación (500) (Párrafo 0113, líneas 4-6).

La reivindicación dependiente 10 no menciona componentes esenciales que le proporcionen características novedosas a la reivindicación independiente 9, por lo que se considera que dicha reivindicación tampoco es nueva.

## 8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Oficio N° 17537

Ref. Expediente N° 16147870

| Ítem | Documento      | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|----------------|----------------------------|----------------------|
| D2   | US 20130133520 | 9 y 10                     | Novedad              |

## 9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

### Argumentos con respecto al primer examen de fondo

Se aceptan para el presente examen de patentabilidad las modificaciones realizadas por el solicitante tanto al capítulo descriptivo como al capítulo reivindicatorio.

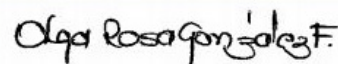
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA**  
**DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)**

Elaborado: ALEJANDRO CASTELLANOS VARGAS

Revisado: LEONARDO ROJAS VEGA

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA