

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 65900

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 5658 del 15 de febrero de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “BEBIDA ALCOHÓLICA Y MÉTODO PARA MEJORAR SU RESABIO EMPLEANDO ALULOSA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 6 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de marzo de 2021 con el N° NC2021/0004101, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CJ CHEILJEDANG CORPORATION., interpuso un recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones administrativas surtidas durante el trámite de la solicitud de patente de invención, desde su presentación hasta la decisión proferida mediante el acto administrativo, por medio del cual, se denegó el derecho exclusivo. Adicionalmente, fundamenta su controversia en los argumentos que se presentan a continuación.

Inicialmente, la sociedad recurrente señala que “(...) *la bebida alcohólica descrita en la presente invención no contiene en lo absoluto glucosa como un componente de la composición alcohólica.*”

A continuación, la sociedad recurrente se refiere a las enseñanzas del documento D1 y asegura lo siguiente:

2.1 Sobre el antecedente D1.

La sociedad recurrente manifiesta que dicha anterioridad divulga: “(...) *que el contenido de azúcares distintos de la D-glucosa y la D-fructosa es inferior al 60% en masa cuando se añade a la materia prima de una bebida alcohólica un azúcar isomerizado raro que contiene azúcar*” (párrafo [0036] del antecedente D1), y la bebida alcohólica producida de este modo comprende tanto la alulosa como la D-glucosa (glucosa) (...). De lo anterior, la sociedad recurrente considera que con base en los resultados consignados en las tablas 10 y 11 divulgadas por este documento y de los ejemplos 3-(2) se presenta “una alta relación de alulosa (...) contenida en los sacáridos de la bebida alcohólica, la cual exhibe pobres resultados sensoriales en comparación con el Ejemplo 3-(1) la cual [sic] contiene una relación menor de alulosa. De esta manera la revelación del antecedente D1 es lejana de las características de la presente invención, ya que, se obtiene un resultado sensorial mejorado empleando alulosa.”

2.2 Sobre el antecedente D2.

Respecto de las enseñanzas del documento D2, la sociedad recurrente asegura que (...) *revela la sucralosa como un componente que mejora el sabor del alcohol, también revela*

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

‘Cuando la sucralosa que se va a añadir a una bebida alcohólica se disuelve individualmente en alcohol etílico y adicionada, lo anterior suprime la sensación de quemazón y amargura del alcohol, pero el dulzor de la sucralosa es demasiado fuerte y el sabor es pobre como bebida. Por lo tanto, en tal caso, otros edulcorantes como la sacarosa, la glucosa, la fructosa y otros azúcares pueden ser usados en combinación con la sucralosa.’

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente explica que en los ejemplos 1 a 3 en los que se divulga la preparación de la bebida alcohólica del documento D3, se hace referencia a: “(...) *‘una solución de fructosa y glucosa` la cual fue adicionada de manera conjunta con sucralosa, y la bebida alcohólica de esta manera se obtiene con los contenidos de sucralosa, fructosa y glucosa conforme los párrafos.’*

A la luz de lo anterior, la sociedad recurrente sostiene que “(...) *la presente invención es capaz de exhibir un efecto mejorad [sic] en la dulzura de la bebida y el regusto de alcohol utilizando `alulosa` como un alcohol que potencia el regusto de la bebida sin emplear la glucosa. Por el contrario, de acuerdo con el antecedente D2, no es posible predecir que la sucralosa por sí sola pueda lograr una dulzura mejorada de los sabores del alcohol en este tipo de bebidas alcohólicas.’*

Por lo anterior, la sociedad recurrente considera que “(...) *el objeto de la presente invención es completamente diferente frente a las anterioridades presentadas por su Despacho D1 y D2, ya que la presente invención al ponerla en práctica y obtener la bebida alcohólica no contiene glucosa como sacáridos componente de la bebida alcohólica, y el excelente efecto de la presente invención no puede predecirse a partir de los antecedentes D1 y D2.’*, por tanto, “(...) *las características esenciales de la presente invención son novedosas, poseen altura inventiva y son susceptibles de aplicación industrial, cumpliendo cabalmente con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486.’*

2.3 Sobre las concesiones extranjeras.

La sociedad recurrente asegura que el derecho exclusivo sobre la presente invención “(...) *ha sido otorgada en otros países y hemos solicitado copia simple de las concesiones para que puedan ser evaluadas [sic] por la Dirección. Entendemos la autonomía de su Despacho, pero estamos seguros que dichas concesiones podrán ser útiles para su análisis.’*

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de abril de 2021 con el N° NC2019/0003427, la sociedad CJ CHEILJEDANG CORPORATION., presentó un complemento de información al recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicialmente, la sociedad recurrente señala lo siguiente: “(...) *el etanol que se encuentra presente en una cantidad de 8% en volumen a 18% en volumen en función del volumen total de la bebida alcohólica y la alulosa que se encuentra presente en una cantidad de 95 partes en peso a 100 partes en peso en relación con 100 partes. [sic] en peso de los sacáridos en términos de contenido de sólidos secos en las reivindicaciones 1 y 6.’*

Asimismo, la sociedad recurrente solicita que se considere la modificación al título de la invención, de la siguiente manera: “**BEBIDA ALCOHÓLICA Y MÉTODO PARA MEJORAR EL SABOR USANDO ALULOSA**”.

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

Por otro lado, frente al resultado del examen de patentabilidad la sociedad recurrente afirma que la presente solicitud cumple con el requisito nivel inventivo, en especial: *“(…) en términos del contenido de alulosa en los sacáridos que contienen alulosa. De tal manera que la reivindicación 1 se refiere a una bebida alcohólica que comprende sacáridos que contienen alulosa y etanol. Los sacáridos de la presente invención comprenden alulosa en una cantidad de 95 partes en peso a 100 partes en peso con respecto a 100 partes en peso de los sacáridos en términos de contenido de sólidos secos, y están libres de glucosa.”*

La sociedad recurrente reitera que el documento D1 no se acerca al aporte de la invención porque *“(…) ´cuando se adiciona un azúcar raro que contiene un azúcar isomerizado que contiene azúcar raro a los materiales del licor del documento D1, el contenido de azúcares distintos de la D-glucosa y la D-fructosa es preferiblemente inferior al 60% en peso` (...) y el licor producido a partir del mismo comprende alulosa en una cantidad de 50 partes por peso o menos en relación con 100 partes por peso de los azúcares remanentes, y también comprende D-glucosa (...).*

Como tal, la bebida alcohólica de la presente invención difiere del documento D1 en el contenido de alulosa en los sacáridos incluidos en la bebida y en el componente que no está incluido como sacáridos.

Además, dado que el documento D2 no revela el uso de alulosa, es invariablemente diferente de la presente invención que comprende sacáridos que contienen alulosa.”

3.1 Sobre el contenido del alcohol (etanol) en la bebida alcohólica.

La sociedad recurrente resalta que en la presente invención se propone una *“(…) bebida alcohólica con un sabor mejorado. En la presente invención, un sabor no deseado se refiere a un sabor u olor amargo del alcohol. Cuando el contenido de alcohol es inferior al 6% en peso, el sabor desagradable del alcohol no es considerable (...) la descripción confirmó el efecto de añadir alulosa al soju diluido en el que el etanol está presente en una cantidad del 8% en volumen al 18% en volumen.”*

3.2 Sobre las enseñanzas del documento D1.

De manera complementaria, la sociedad recurrente manifiesta que el documento D1 *“(…) revela el uso de alulosa para mejorar el sabor, el cuerpo y el regusto manteniendo o mejorando el sabor único del licor o bebidas con sabor a cerveza, y tal efecto puede presentarse solamente en una bebida de malta con sabor a cerveza que tenga un contenido de alcohol menor del 1%. En otras palabras, el efecto que el documento D1 pretende lograr mediante el uso de alulosa no es mejorar el sabor u olor amargo del alcohol, sino mejorar el sabor de un ingrediente principal del licor. Esta es la razón por la que el documento D1 puede producir el efecto deseado incluso cuando el contenido de alcohol es muy bajo, por ejemplo, 1% o menos (párrafo [0025] y siguientes del documento D1).* -subrayado fuera de texto -

La presente invención se diferencia del documento D1 en que el contenido de etanol en la bebida alcohólica de la reivindicación 1 es más del 8% en volumen, que es el contenido necesario para permitir un efecto superior del uso de alulosa.”

3.3 Sobre las enseñanzas del documento D2.

Respecto de las enseñanzas del documento D2, citado de manera complementaria en el examen de nivel inventivo, la sociedad recurrente afirma que este divulga una *(...) mejora*

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

en el sabor de las bebidas alcohólicas a través de la adición de sucralosa, no de alulosa, a las bebidas alcohólicas, y revela que “la disolución de sucralosa en el alcohol mejora las propiedades del alcohol, cuyo efecto sobre las células y los nervios gustativos de la lengua se mejora (...).”

A la luz de lo anterior, asegura que concluir que “(...) es obvio predecir desde el documento D2 que la alulosa exhibirá las mismas propiedades que la sucralosa se debe a una interpretación del efecto de la invención revelada en el documento D2. Por lo tanto, creemos que de ninguna manera es obvio derivar el contenido de alcohol en bebidas alcohólicas que exhibe el efecto de la presente invención a partir de D1 y D2.”

Adicionalmente, la sociedad recurrente señala que en los ejemplos experimentales de la presente solicitud se confirma que “(...) cuando se incluyó alulosa en una cantidad de 3 a 30g en una bebida alcohólica que contenía etanol 180 mL, es decir, se incluyó alulosa en una cantidad de 16 ($3/180 * 1000$) a 170 ($30 / 180 * 1000$) g basado en etanol 1000 mL (1L), el regusto alcohólico de la bebida alcohólica mejoró enormemente.”, por lo que aclara que el documento D1 es silencioso “(...) sobre la relación entre el contenido de azúcar isomerizado que contiene azúcar raro y el contenido de alcohol. Además, falla en revelar alguna cuestión relacionada con una relación entre el contenido total de azúcar que incluya alulosa y el contenido de alcohol. Por lo tanto, no es posible derivar la presente invención donde la relación de contenido de etanol y sacáridos que contienen alulosa se especifique a partir del documento D1.”

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que la sociedad recurrente asegura que el documento D2 tampoco divulga o sugiere: “(...) la relación de contenido específico de sacáridos que contienen alulosa con etanol ni la proporción entre estos dos. Por lo tanto, la presente invención tiene una constitución diferente en relación con el documento D2 al especificar la proporción de etanol y sacáridos que contienen alulosa”, concluye que “(...) la constitución de la presente invención es completamente diferente de los documentos D1 y D2, y las características técnicas de D1 y D2 se alejan del objeto de la presente invención.”

3.4 Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

Con el documento radicado el 26 de abril de 2021, la sociedad recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cuatro (4) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento. De igual manera, anexa el recibo de pago correspondiente a la tasa por la modificación voluntaria que propone con el nuevo capítulo reivindicatorio.

3.5 Sobre las concesiones extranjeras.

En relación con el reconocimiento del derecho exclusivo en otras jurisdicciones, la sociedad recurrente afirma que “(...) como un punto de comparación para el examen que se está realizando en la oficina colombiana debemos indicar que estos mismos documentos D1 y D2 que se están citando en el presente examen, fueron citados de igual manera por las oficinas de patentes de Taiwán y Corea, pero se reconoció la actividad inventiva de la presente solicitud sobre dichas referencias.

Además, el caso de la Oficina de Patentes de Japón estamos a la espera de una concesión después de haber presentado una enmienda o modificación en la apelación respectiva.

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

Dicho esto, las características esenciales de la presente invención son novedosas, poseen altura inventiva y son susceptibles de aplicación industrial, cumpliendo cabalmente con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486.”

CUARTO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

4.1 Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde a la adición de alulosa para mantener o mejorar el sabor de las materias primas, de manera que se trata de una propuesta frente al uso de alulosa, con la finalidad de suprimir el olor y sabor amargo único de los alcoholes.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2019/0003427 el 27 de noviembre de 2020 y está conformado por un total de 6 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento.

El ámbito de la protección solicitada en las reivindicaciones 1 a 5 corresponde a una bebida alcohólica con regusto mejorado caracterizado porque comprende sacáridos que contienen alulosa y etanol; en donde la cantidad de alulosa se encuentra en el rango de 16 g a 170 g por cada litro de etanol y la bebida alcohólica se encuentra absolutamente libre de glucosa.

Por otra parte, la reivindicación 6 reclama un método para mejorar el regusto de una bebida alcohólica, caracterizado porque comprende las etapas de:

añadir alulosa que contiene sacáridos a la bebida alcohólica; o agregar alulosa que contiene sacáridos a una bebida, seguido de agregar etanol a la bebida, en donde la cantidad de alulosa se encuentra en el rango de 16 g a 170 g por litro de etanol en la bebida alcohólica y la bebida alcohólica es absolutamente libre de glucosa.

4.2 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0003427 del 05 de abril del 2019, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°981 del 22 de enero de 2020 y N°9121 del 29 de julio de 2020.

El resultado del primer examen preliminar sobre la patentabilidad de la invención fue comunicado en el Oficio N° 981, al considerar que la materia reivindicada en las modificaciones allegadas el 07 de mayo de 2019 con el radicado bajo el N° NC2019/0004675, no cumplía con algunos aspectos relativos al requisito de claridad debido a los términos usados para definir el producto de las reivindicaciones 4 y 5, denominado “agente para mejorar el resabio de una bebida alcohólica” y por incluir resultados a alcanzar que no definen el producto reclamado. Por otro lado, la Oficina encontró que la materia reclamada se encontraba anticipada bajo las enseñanzas del documento D1 - US2012070534 por lo que consideró que no era nueva.

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina en el primer requerimiento, formulado durante la etapa del examen de fondo, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado conformado por seis (6) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento, como parte de la respuesta incluida en el radicado bajo el N° NC2019/0003427 del 30 de abril de 2020. Con la modificación, la sociedad solicitante dirigió la invención reivindicada hacia una bebida alcohólica con regusto mejorado y al método para mejorar el regusto en la bebida alcohólica.

Revisada la respuesta, la Oficina consideró pertinente formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 9121, en el cual se indicó que la materia reclamada se derivaba de forma obvia a partir de las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica D1 y D2 -JP8224075-, por medio de los cuales se concluyó que las reivindicaciones 1 a 6 carecían de nivel inventivo en vista de la divulgación contenida en la pareja documental trasladada.

En respuesta al requerimiento, la sociedad recurrente presentó argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud y un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por seis 6 reivindicaciones. Y en especial, en el caso de la reivindicación de producto se introdujo el disclaimer relativo a que la bebida alcohólica se encontraba libre de glucosa. Sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y, a pesar de la respuesta, decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en el radicado N° NC2019/0003427 del 27 de noviembre de 2020, al considerar que la materia no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, citados durante la etapa de examen, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

4.3 Modificación al capítulo reivindicatorio.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado por la Oficina al decidir sobre la patentabilidad de la materia, y al respecto se tienen las siguientes consideraciones:

¹ Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

4.3.1 Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2019/0003427 del 26 de abril de 2021 reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y que da lugar al examen definitivo en el que se decide desfavorablemente sobre la solicitud de patente de invención. El nuevo capítulo reivindicatorio está conformado por un total de cuatro (4) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación allegada, con base en lo citado en el apartado 4.1 esta Oficina encuentra que se enfocó en delimitar la materia reclamada en las reivindicaciones 1 y 4 al definir la cantidad de etanol presente, la cual, se encuentra en un rango comprendido entre 8 y 18% en volumen basado en el volumen total de la bebida alcohólica, y por otra parte, en que la alulosa se encuentra presente en una cantidad entre 95 y 100 p/p relativo a 100 p/p de los sacáridos en términos del contenido de sólido seco, lo cual, cuenta con el sustento descriptivo requerido de conformidad con la información divulgada a páginas 5 y 9, en donde se divulga respectivamente que *“la alulosa puede estar presente en una cantidad de (...) 95 partes en peso a 100 partes en peso, 98 partes en peso a 100 partes en peso, 98.5 partes en peso a 100 partes en peso, 99 partes en peso a 100 partes en peso, o 99.5 partes en peso a 100 partes en peso, con respecto a 100 partes en peso de los sacáridos en términos de contenido de sólidos secos”* y *“Para una bebida alcohólica que tiene un contenido de alcohol de menos de 6% en peso, ya que un sabor desagradable de alcohol no es significativo, se preparó un soju diluido con un contenido de alcohol de 8.0% o más para verificar el cambio de calidad debido a la adición de alulosa.* Asimismo, la Oficina advierte que las antiguas reivindicaciones 3 y 5, en su contenido permanecen igual, sin embargo, fueron reenumeradas.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente a la modificación voluntaria mediante factura N°529324 del 26 de abril de 2021. En vista de lo anteriormente expuesto, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486 y se aceptan en el contexto de la presente revisión, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA -.

4.4 Sobre el cambio de título.

Respecto al cambio de título solicitado por la sociedad recurrente, esta Oficina lo acepta y será ajustado en el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-.

4.5 Sobre los argumentos de patentabilidad.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, la Oficina encuentra pertinente contrastar las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio en lo referente a la concentración etanol y a la cantidad de alulosa presente en los sacáridos en términos del contenido de sólidos secos.

4.5.1 Sobre las enseñanzas del antecedente D1.

Ahora bien, respecto de las enseñanzas del documento D1, esta Oficina encuentra que divulga una bebida alcohólica o una bebida con sabor a cerveza, equilibrada en términos de suavidad y sabor, cuerpo y acidez, y en cuanto al aroma a deterioro que se genera

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

durante el almacenamiento que se logra mediante la adición de un azúcar isomerizado o un azúcar no convencional como material auxiliar de producción (Párr.007).

El método para producir la bebida alcohólica, divulgado en el documento D1, comprende los siguientes pasos (Párrs.0010 a 0024):

- Agregar un material auxiliar que contenga un azúcar raro o jarabe de un azúcar raro hecho de HFCS en la producción de una bebida alcohólica o una bebida con sabor a cerveza.
- Donde el material auxiliar que contiene el azúcar raro es el que contiene al menos D-psicosa, D-alosa o tanto D-psicosa como D-alosa.
- En el que la bebida alcohólica o bebida con sabor a cerveza producida contiene un azúcar raro que contiene al menos D-psicosa, D-alosa o ambas. D-psicosa y D-alosa, en una cantidad del 0,1 al 20% en masa.
- En el que la bebida alcohólica o bebida con sabor a cerveza producida, mantiene o mejora el sabor (suavidad) peculiar de la bebida alcohólica o con sabor a cerveza, y tiene un excelente sabor general en cuanto a sabor (suavidad), cuerpo (robustez y riqueza) y acidez, y el olor a deterioro generado durante el almacenamiento se reduce o no se detecta.
- Donde la "bebida alcohólica" incluye las bebidas alcohólicas obtenidas a través de un paso de fermentación como en el sake (vino japonés), vino, licor de frutas, cerveza, una bebida alcohólica espumosa o una bebida fermentada con sabor a cerveza (...) bebidas alcohólicas destiladas obtenidas mediante un paso de fermentación seguido de un paso de destilación como Shochu (aguardiente destilado japonés), aguardiente, brandy y whisky; licores tales como bebidas a base de Shochu, licor highball, agrio y de ciruela; cócteles y condimentos elaborados como sake para cocinar y mirin (sake dulce para cocinar) (Párr.0024).

En vista de lo anterior, es claro que el contenido de alcohol de las bebidas alcohólicas reveladas en el documento D1 permite derivar implícitamente el rango reivindicado, ya que las bebidas tales como: sake, cerveza, o los licores de frutas presentan un grado alcohólico entre 8 y 18° y superiores. Esto quiere decir que, el documento D1 al divulgar una bebida alcohólica o una bebida con sabor a cerveza que tiene un sabor general excelente respecto a suavidad, cuerpo y agudeza (reivindicación 10) sugiere, además, bebidas alcohólicas que cuentan con alto grado alcohólico, y no como lo sugiere la sociedad recurrente, cuando menciona que el documento D1 se enfoca en bebidas con sabor a cerveza que tienen un grado de alcohol inferior al 1% (Párr.0025, Ej. 1 a 3).

Lo anterior debido a que si bien presenta ensayos con bebidas saborizadas bajas en alcohol (Ej. 1 a 3), también realiza pruebas para bebidas alcohólicas que presentan alto contenido de alcohol, tal es el caso del licor de ciruela que se elabora con D-psicosa y licor de Shochu (Ej. 4, 5, Tablas 13 a 15), en donde las materias primas se mezclaron de acuerdo con la composición que se muestra en las Tablas 13 y 15, de modo que en el caso de los Ejemplos 4- (2),(3) en donde se encontró que al reemplazar la cantidad total de caramelo de azúcar de roca por D-psicosa, la calidad de cada sabor mejora su palatabilidad (Ej. 4- (3)). En el licor de ciruela del Ejemplo 4- (3), la D-psicosa estaba contenida en una cantidad del 15%, y por lo tanto, se encontró que también en el caso de una bebida alcohólica con alto dulzor, al incorporar D-psicosa que es un ejemplo representativo de azúcar raro – no convencional - en una cantidad del 15%, se logra un efecto suficientemente representativo en cuanto a la mejora en la calidad del sabor - sin deteriorar el equilibrio de la calidad general del sabor (Párr.0086, Tabla 16), por lo que sugiere concentraciones entre 1.5 y 15%, con lo cual sugiere la mayoría de las características reclamadas.

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

Ahora bien, respecto a las características del ingrediente auxiliar, es importante resaltar que el documento D1 menciona dos tipos de materiales, el jarabe de azúcar raro obtenido por HFCS (reacción de isomerización) o mediante la adición de un ingrediente auxiliar que contiene azúcar raro tales como D-psicosa, D-alulosa o ambas. Y si bien menciona que el azúcar isomerizado es un jarabe de azúcar líquido que contiene glucosa y fructosa como componentes principales (Párr.0035 a 0037) esta alternativa no es la que esta Oficina selecciona para efectos del análisis comparativo que realiza de cara a las características técnicas esenciales de la materia reivindicada, sino el ingrediente auxiliar que incluye azúcares raros, sin que mencione la glucosa (Párr.0035, 0037), lo que se evidencia en los ejemplos antes citados.

Respecto a cantidad de alulosa presente en los sacáridos, en el ejemplo 2 del documento D1 se enseña que la D-psicosa que se encuentra disponible comercialmente presenta una pureza del 98% o más (Párr.0064) en una concentración final entre de 0.1%, 0.5% o 1.0%, con lo cual dicha característica es anticipada por dicho documento.

En cuanto a los argumentos de la sociedad recurrente respecto al ejemplo 3, en el cual se busca mejorar la pérdida de sabor y cuerpo de una bebida con sabor a alcohol, cuyos resultados se presentan en la Tabla 10, donde enseña en el Ejemplo 3- (2) la presencia de alto contenido de alulosa en los azúcares 0.43 g /100g de bebida alcohólica presentan características sensoriales mejoradas, esta Oficina encuentra que se trata de una concentración comprendida dentro del rango reclamado (0.5%).

De igual manera, es necesario señalar que en lo que respecta a la concentración de alulosa en bebidas alcohólicas, los rangos divulgados en los antecedentes son más amplios que los reclamados, tal como se indicó en párrafos anteriores. Así las cosas, le asiste razón a la sociedad recurrente cuando indica que la cantidad de material auxiliar correspondiente al azúcar raro, necesario para mejorar la calidad del sabor, no se encuentra particularmente limitado en el estado de la técnica correspondiente al documento D1 como sí ocurre en la solicitud en la que se presenta unos valores estrechamente relacionados con el efecto deseado (Párr.0042). En este orden de ideas, esta Oficina coincide con la recurrente en cuanto a que la selección de la cantidad de alulosa por cada litro de etanol reclamado no se deriva de forma evidente a partir de las enseñanzas de esta anterioridad -D1-, tal como se indicó durante el procedimiento administrativo que dio lugar al estudio definitivo sobre la patentabilidad de la invención².

4.5.2 Sobre las enseñanzas del antecedente D2.

En cuanto a las enseñanzas del documento D2, esta Oficina encuentra que se enfocan hacia la búsqueda de opciones para mejorar el sabor de las bebidas alcohólicas relacionadas con la sensación de ardor mediante un agente mejorador de sabor y un método para mejorar el sabor de bebidas alcohólicas, mediante el cual, se suprime el sabor amargo y la sensación de ardor causada por el alcohol en las bebidas alcohólicas (Párr.003 a 005).

El documento también enseña que al añadir sacarosa a la bebida alcohólica es posible mejorar el sabor suprimiendo el sabor amargo y la sensación de ardor, provocados por el alcohol mientras se mantiene el ligero sabor de la misma. En donde, la cantidad de sucralosa añadida a la bebida alcohólica está determinada por la concentración a la que la sucralosa ejerce el efecto de mejora de la palatabilidad y la concentración a la que el

² Akram Hossain, Fuminori Yamaguchi, Tatsuhiro Matsuo, Ikuko Tsukamoto, Yukiyasu Toyoda, Masahiro Ogawa, Yasuo Nagata, Masaaki Tokud. (2015). "Rare sugar D-allulose: Potential role and therapeutic monitoring in maintaining obesity and type 2 diabetes mellitu".

La D-alulosa es un monosacárido con una fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$. Es un epímero C-3 de D-fructosa (Fig. 1) y su nombre sistemático es D-ribo-2-hexulosa. **La D-alulosa también se denomina D-psicosa** y el nombre "psicosis" se deriva del antibiótico psicofurana, del cual se aisló (Eble *et al.*, 1959). (P.6)

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

dulzor de la sucralosa reduce el sabor de la bebida alcohólica, por lo que la cantidad de sucralosa añadida a la bebida alcohólica está preferiblemente entre: 0,0001 a 2,0 partes, más preferiblemente de 0,001 a 2,0 (...) y se puede ajustar arbitrariamente según las calorías, dulzor, etc., requerido para las bebidas alcohólicas (Párr.007). Esto quiere decir, que el documento D2 revelaba con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 07 de octubre de 2016, la concentración con la que se caracteriza la adición de edulcorantes artificiales como mejoradores de sabor en bebidas alcohólicas, por lo tanto, esta Oficina reitera que partiendo de las enseñanzas del estado de la técnica citado, es decir, las enseñanzas de la pareja documental citada: D1 y D2, sí es posible derivar de manera obvia las características de la invención reclamada.

Ahora bien, respecto a las enseñanzas del documento D2, donde la sociedad recurrente afirma que en algunas modalidades se incluye además fructosa-glucosa para suavizar el dulzor de la sucralosa, es importante resaltar que si bien este documento D2 presenta dichas alternativas, es claro que la pertinencia del documento está basada en las enseñanzas relativas a la cantidad del modificador de sabor adicionado a la bebida alcohólica, ya que las demás características esenciales se derivan a partir de las enseñanzas del documento D1, tal y como se evidencia de la tabla comparativa presentada en la Resolución impugnada.

Complementario a lo anterior, es necesario precisar que la Oficina reconoce que si bien la alulosa y la sucralosa, pueden tener propiedades diferentes, es claro que comparten su efecto como mejoradores de sabor en una bebida alcohólica. En vista de lo anterior, es posible considerar la cantidad de edulcorante artificial empleada en el documento D2 (resumen, Parr.007), como sugerencia y motivación razonable para ajustar los valores revelados en el documento D1 de manera alternativa, toda vez que se advirtió que la selección de dicho rango no presenta un efecto técnico cualicuantitativo superior al revelado en el estado de la técnica, tal como se evidenció durante el trámite, al encontrar que ya se divulgaba bebidas alcohólicas o una bebida con sabor a cerveza, equilibradas en términos de sabor tal como suavidad y sabor, cuerpo (robustez y riqueza) y nitidez, compuesta de alulosa y etanol (D1 Resumen, Reivindicación 9).

En vista de lo expresado anteriormente, y teniendo claro que el documento D1 no limita los rangos de las cantidades adicionadas del ingrediente auxiliar que contiene un azúcar raro, y que el documento D2 revela el rango del aditivo modificador de sabor – edulcorante- la persona normalmente versada en la materia, está motivada a ajustar el rango de 16 a 170 g (0.3 y 3.0%) de edulcorante artificial por litro de etanol en la bebida alcohólica con fundamento en la divulgación del documento D1, y así llegar de manera obvia a la invención reclamada, por lo tanto, esta Oficina no encuentra procedente el argumento que expone la sociedad recurrente en su escrito.

Por lo tanto, esta Oficina encuentra que el análisis de nivel inventivo incluido en la Resolución impugnada se llevó a cabo contrastando una a una las características técnicas esenciales de la invención teniendo en cuenta que se trata de una composición de bebida alcohólica, y como consecuencia de la comparación se llegó a la conclusión de que la invención reivindicada se deriva de manera obvia a partir de lo revelado en el estado de la técnica comprendido en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia de esta solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y no hay méritos para revocar la decisión recurrida.

4.6 Sobre las concesiones extranjeras.

Ahora bien, frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de

Ref. Expediente N° NC2019/0003427

conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 de la citada Decisión 486, donde se establece que la Oficina nacional competente es la encargada de realizar el examen para la concesión de patentes de invención, el cual debe ser autónomo³, integral y motivado, en especial en aquellos casos donde se determine la ausencia manifiesta de novedad o de nivel inventivo de la solicitud. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional competente no está subordinada a las decisiones que puedan proferir oficinas nacionales competentes de otras jurisdicciones, por lo que la decisión debe estar racionalmente sustentada en los criterios del examen de patentabilidad, valga señalar que en el caso del requisito de nivel inventivo están orientados por los lineamientos que fija el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La decisión debe ser el resultado de un estudio minucioso de la solicitud de conformidad con las normas previstas en los artículos 14 a 48 de la citada Decisión.⁴

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada se derivan de manera evidente a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de las disposiciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

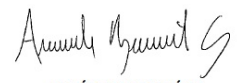
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 5658 del 15 de febrero de 2021, por medio de la cual se denegó una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC., en calidad de solicitante, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa de revisión administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de octubre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.10.11
17:00:46 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

³ “(...) el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesos 581-IP-2019, 362-IP-2015).

⁴ Revisar desde Capítulo I -De los Requisitos de Patentabilidad hasta Capítulo V – De Los Derechos que confiere la Patente.