

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0013721
Asunto: Solicitud de patente para: SISTEMAS Y MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS QUE CONTIENEN ETANOL
Solicitante: NEXT CENTURY SPIRITS, LLC
Fecha de solicitud: 05 de diciembre de 2019

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. **10694**, notificado el 12 de julio de 2021.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **37** Reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se modifica la Reivindicación 1 para incorporar la materia recitada en la antigua Reivindicación 16;
- Se eliminan las antiguas Reivindicaciones 3 a 5, 28 a 41, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 59 y 62;
- Se elimina de las reivindicaciones los términos “*aproximadamente*”, “*sustancialmente*” y “*además*”; y
- Se ajusta la numeración de las Reivindicaciones junto con sus relaciones de dependencia, de acuerdo con las modificaciones descritas.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, COLOMBIA - Teléfono: (57) 313 7601050

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD Y CONSICIÓN

En relación con la objeción de claridad a la Reivindicación 1 por tener dos veces el enlace gramatical “que comprende”, el solicitante ha enmendado dicha reivindicación de tal manera que presente la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". Asimismo, la Reivindicación 1 ha sido enmendada para incluir las etapas del método reclamado, conforme a lo indicado por el Examinador.

Por lo que respecta al uso del término “más pequeño” en la Reivindicación original 42, el solicitante respetuosamente difiere con el examinador en cuanto a que no permite distinguir la invención del estado de la técnica, pues es claro que este término indica que el tamaño del segundo recipiente es menor que el del primer recipiente, por lo que no es necesario indicar un rango concreto.

Asimismo, se han eliminado de las reivindicaciones los términos “aproximadamente” y “sustancialmente”, conforme a lo solicitado por el examinador.

Adicionalmente, respecto al señalamiento del examinador en cuanto a que las expresiones "al menos", "y/o", “además” precediendo una característica no son limitativos, porque hacen opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación, el solicitante respetuosamente difiere.

En este sentido, el solicitante considera que es claro que la expresión “al menos” indica que la cantidad mínima de la característica que sigue a esta expresión es uno.

Asimismo, la expresión “y/o” indica que, de entre dos elementos mencionados, se puede elegir uno, otro o ambos, por lo que el alcance de la invención se encuentra debidamente limitado.

Respecto al término “además”, este ha sido eliminado de las reivindicaciones.

Por otro lado, se han eliminado las frases que son consideradas un resultado a alcanzar o una ventaja técnica, tales como "el sistema proporciona bebidas que contienen alcohol que tienen una firma química y/o perfil sensorial similar o igual a las bebidas que contienen alcohol obtenidas con el proceso convencional de añejamiento y/o acabado" y "el costo de producir y/o el tiempo para comercializar la bebida que contiene alcohol añejada rápidamente es menor que la de una bebida que contiene alcohol obtenida con un proceso convencional de añejamiento y/o acabado".

En cuanto a las objeciones a las Reivindicaciones originales 56 a 63, el solicitante considera que el método de la Reivindicación 56 para producir un producto mezclado que contiene alcohol sí describe una etapa de combinar una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente conforme a la presente invención con (a) una bebida que contiene alcohol obtenida con un proceso convencional de añejamiento y/o acabado, (b) una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente de acuerdo con la presente invención, y/o (c) una bebida que contiene alcohol obtenida por un proceso de añejamiento rápido diferente.

Asimismo, contrario a lo que señala el examinador, el alcance de la protección de la Reivindicación original 60 no incluiría todos los productos que contengan whiskey inglés, whiskey americano, whiskey escocés, ron, brandy, coñac, ginebra, vodka, tequila, vino, jerez, oporto, aguamiel o cerveza, sino que el alcance incluiría únicamente a aquellos productos mezclados que contengan una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente conforme a la presente invención combinada con (a) una bebida que contiene alcohol obtenida con un proceso convencional de añejamiento y/o acabado, (b) una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente de acuerdo con la presente invención, y/o (c) una bebida que contiene alcohol obtenida por un proceso de añejamiento rápido diferente.

III. ARTE PREVIO

El Examinador indica que los siguientes documentos son relevantes para la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud:

Tabla 1. Arte previo determinado por el Examinador respecto de la patentabilidad de la presente invención, con base en la fecha de prioridad de la presente solicitud: 9 de mayo de 2017.

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2027099	<i>“Aging of whiskey”</i>	07 de enero de 1936
D2	US2017036974 A1	<i>“Methods of making modified alcohol containing products”</i>	09 de febrero de 2017
D3	US4265860	<i>“High pressure Soxhlet extractor”</i>	05 de mayo de 1981

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

De acuerdo con el examinador, las características esenciales del método de la Reivindicación 1 ya habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo que la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el examinador señala que las características esenciales del método de la Reivindicación 56 se encuentran divulgadas en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

A fin de superar las objeciones de novedad, el solicitante está procediendo a enmendar la Reivindicación 1, incorporando la materia de la Reivindicación original 16 que es considerada nueva. De esta manera, la nueva Reivindicación 1 es nueva sobre D1, ya que dicho documento no describe ni sugiere un método como el que se describe en dicha Reivindicación 1.

Conforme a lo anterior, la reivindicación dirigida al método para producir un producto mezclado que contiene alcohol es nueva también, ya que D1 no describe de combinar una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente mediante el método de la presente invención con (a) una bebida que contiene alcohol obtenida con un proceso convencional de añejamiento y/o acabado, (b) una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente mediante el método de la presente invención, y/o (c) una bebida que contiene alcohol obtenida por un proceso de añejamiento rápido diferente.

De acuerdo con lo arriba señalado, el solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de novedad.

V. EN CUANTO A LA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El examinador indica que la Reivindicación 2 no tiene nivel inventivo, siendo D1 el documento del estado de la técnica más cercano a la invención definida en dicha reivindicación.

Según el examinador, la diferencia entre la invención de la Reivindicación 2 y el método divulgado de D1 consiste en que la fuente de etanol comprende entre 35 a 70% ABV. Sin embargo, esta diferencia ya se encuentra divulgada en D2, que se refiere a el alcohol destilado contiene un ABV de al menos 20%, al menos 30%, al menos 40% y al menos 45 % o más.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la fuente de etanol que comprende entre 35 a 70% ABV del D2 en el método de D1, para lograr el objeto de la Reivindicación 2, considerándose de esta manera obvia, de acuerdo con el examinador.

Respecto a la Reivindicación 16, el examinador afirma que la diferencia entre ésta y el método descrito en D1, el documento más cercano, consiste en recoger el condensado en un segundo recipiente en el ciclo de extracción.

No obstante, el examinador considera que el incluir la etapa de recoger el condensado en un segundo recipiente en el ciclo de extracción para obtener el método, ya está divulgado en D3 que revela el ciclo de extracción por Soxhlet que comprende las etapas de calentar el líquido del matraz (58), condensar el vapor y recolectar las gotas condensadas sobre el dedal de muestra (51) del cuerpo del extractor (41). En consecuencia, la Reivindicación 16 es obvia a la luz de D1 y D3.

Adicionalmente, la Reivindicación 42 también es considerada obvia por el examinador debido a que divulga el equipo para añejar whiskey que consiste en un recipiente y un condensador de reflujo. También, se deduce D1 que el equipo puede incluir un aireador, ya que el proceso de añejamiento se puede realizar en presencia de aire o un gas inerte como nitrógeno o CO₂, y D1 revela también que el carbón activo se puede utilizar como material absorbente y filtrante, porque elimina los malos olores del whiskey verde.

Así, la diferencia entre la invención de la Reivindicación 42 y el equipo divulgado de D1 consiste en que el segundo recipiente es más pequeño que el primero. Sin embargo, el examinador considera que esto se puede deducir a partir de D3.

Por lo que respecta a la Reivindicación 51, el examinador señala que debido a que la Reivindicación 1 dirigida al método no es nueva, el producto obtenido por dicho método de la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Finalmente, el producto de la Reivindicación 60, obtenido por el método de la Reivindicación 56, no tiene nivel inventivo ya que dicho método de la Reivindicación 56 no es nuevo.

El solicitante respetuosamente desea manifestar que no está de acuerdo con la opinión del examinador, y que las nuevas reivindicaciones son inventivas al menos por las siguientes razones:

En primer lugar, la nueva Reivindicación 1 no solo es novedosa sobre D1 conforme a lo que se señaló más arriba, sino que también cumple con el requisito de nivel inventivo ya que dicho D1 enseña el calentamiento de una mezcla de whisky y virutas de madera de roble blanco tostado a una temperatura ligeramente superior al punto de ebullición del whisky a reflujo en un primer recipiente, mediante el cual el vapor se condensa en su totalidad y se regresa al primer recipiente. Sin embargo, D1 no describe la recolección del condensado en un segundo recipiente que comprende una segunda porción de un componente saborizante, ni volver a mezclar el condensado recogido en el segundo recipiente con el destilado contenido en el primer recipiente.

Así, el método reclamado en la nueva reivindicación proporciona una manera fácil de realizar un proceso de extracción de dos etapas en una sola ejecución, en donde cada etapa del proceso de extracción de dos etapas proporciona diferentes condiciones de extracción: una condición de extracción más acuosa en la primera etapa y una extracción más alcohólica en la segunda etapa. Esto permite un diseño muy eficaz en el saborizado y, por tanto, el añejamiento eficaz de una bebida que contiene etanol.

Ahora bien, por lo que respecta a la afirmación del examinador de que D3 divulga la etapa de recoger el condensado en un segundo recipiente en el ciclo de extracción para obtener el método reclamado en la Reivindicación original 16 (cuya materia se ha incorporado ahora a la Reivindicación 1), el solicitante desea señalar que difiere con el examinador.

D3 está relacionado con un extractor Soxhlet de alta presión. D3 indica como posibles campos de aplicación de dichos extracciones Soxhlet a presión, extracciones que usan CO₂.

El problema a resolver por la presente invención es proveer un método que permita un diseño efectivo en el saborizado y, por tanto, el añejamiento eficaz de una bebida que contiene etanol.

Frente al problema anterior, una persona normalmente versada en la materia no habría tenido en cuenta el documento D3 por las razones que se describen a continuación.

En primer lugar, la destilación de una mezcla de etanol/agua en un proceso para preparar bebidas que contienen etanol no se lleva a cabo en condiciones de alta presión.

En segundo lugar, en cualquier proceso para el añejamiento de una bebida que contiene etanol como se describe en el estado de la técnica, tal como en D1, no se proporciona ningún indicio de que dicho proceso de añejamiento se lleve a cabo en condiciones de alta presión.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia no habría tenido en cuenta el documento D3 y, por lo tanto, no podría haber llegado a la invención reclamada en la actual la Reivindicación 1.

Adicionalmente, dado el campo real de aplicación del extractor de presión Soxhlet descrito en D3, a saber, el campo de la extracción con CO₂, D3 de hecho desalienta el uso de dicho extractor de presión Soxhlet en un método para añejar bebidas que contienen etanol, debido a que el estado de la técnica, tal como D1, no proporciona ningún indicio de que dicho proceso de alejamiento utiliza la extracción con CO₂.

Asimismo, el documento D2, solo o en combinación con D1, tampoco describe ni sugiere el método reclamado en la nueva Reivindicación 1.

De manera similar, ninguno de los documentos citados, solos o en combinación, describen ni sugieren la invención reclamada en el resto de las Reivindicaciones independientes 24, 31 y 33.

Conforme a lo anterior, las nuevas reivindicaciones presentadas cumplen con el requisito de nivel inventivo.

VI. PETICIÓN

Considerando que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **37** reivindicaciones;
2. Pago en línea por modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-25581-0841-0001-1
LAC\DRS\ID-308700\WPC25581
No. M-2021-308700\LAC