

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 SEGUNDO 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. **746**, notificado el 19 de enero de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio conformado por **31** Reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se eliminan las Reivindicaciones 4 y 33-37;
- Se modifican las antiguas Reivindicaciones 28 y 29 (ahora Reivindicaciones 27 y 28) para eliminar la expresión “*sustancialmente*”; y
- Se ajusta la numeración de las Reivindicaciones junto con sus relaciones de dependencia, de acuerdo con las modificaciones descritas.

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.

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD Y CONSICIÓN

II.1. El Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio dado que las reivindicaciones de proceso se encuentran intercaladas con las reivindicaciones de sistema y producto. Me permito señalar que el solicitante ha enmendado el capítulo reivindicatorio de la solicitud, de tal manera que se ha reorganizado el mismo para que las nuevas Reivindicaciones 1 a 22 hagan referencia a un método para preparar una bebida que contiene etanol, las nuevas Reivindicaciones 23 a 29 hacen referencia a un sistema para preparar una bebida que contiene etanol, y las nuevas reivindicaciones 30 a 31 hacen referencia a una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente. En vista de las enmiendas realizadas al capítulo reivindicatorio, el orden de este es ahora claro.

II.2. El Examinador objeta el término “*más pequeño*” recitado en la Reivindicación original 42 (ahora Reivindicación 23), dado que este es relativo y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Adicionalmente se objeta que no se expresa en qué rango o valor es menor el tamaño del segundo recipiente con respecto al primer recipiente y abarcaría varias opciones, de tal manera que dicho término no limita la invención.

Al respecto, el solicitante desea aclarar que, en efecto, como bien señala el Examinador, el término “*más pequeño*” permite varias opciones respecto al rango o valor en los que el segundo recipiente es menor que el primer recipiente, como se señala en el punto 7 de la Acción Oficial sobre “*Respuesta a los argumentos del solicitante*”. Sin embargo, esto no significa que dicho término no limite a la invención, ni que dicho término no permita distinguir la invención del estado de la técnica, ya que este limita claramente la invención en el sentido de que el segundo recipiente debe ser menor que el primer recipiente o, en otras palabras, excluye toda modalidad en la cual el segundo recipiente sea igual o mayor que el segundo recipiente.

Adicionalmente, si bien se agradece la sugerencia de sustituir dicho término por un rango concreto, en este caso en particular no es posible incorporar dicho rango, ya que no se ha descrito ni definido un rango concreto a lo largo de la solicitud.

En vista de lo anterior, se estima que no es posible sustituir dicho término “*más pequeño*” por un rango específico, sin embargo, a pesar de ser un término relativo, la relación entre los elementos que relaciona dicho término, es decir, el segundo recipiente siendo más pequeño en relación con el primer recipiente, está claramente definida, y permite que cualquier persona versada en la materia pueda distinguir esta característica a partir del estado de la técnica.

II.3. La Acción Oficial señala que la bebida de alcohol añejada recitada en la antigua Reivindicación 31 (ahora Reivindicación 30) debe ser definida por las características que definen al producto; sin embargo, en este caso en particular, el producto obtenido no puede definirse mediante únicamente las características técnicas del producto.

Si bien es cierto que el producto mezclado puede definirse mediante diversas características técnicas como grado de alcohol, firma química, composición, entre otros, en este caso, el añejamiento eficaz de las bebidas reclamadas únicamente se puede obtener al seguir las etapas del método tal como se reclama en la Reivindicación 1. Por ello, no puede reclamarse el producto obtenido a partir de las características técnicas específicas del mismo producto, ya que, de hacerlo así, se estaría reclamando cualquier bebida que no necesariamente estaría realizada a través del método reivindicado y por ende no compartiría el concepto inventivo de la presente invención, toda vez que sus características técnicas resultantes serían afectadas por las diferencias en el método de realización del producto.

Como se enfatiza en la argumentación relacionada a el nivel inventivo de la presente invención, el concepto inventivo actualmente reivindicado proporciona una forma más simplificada de realizar un proceso de extracción de dos pasos en una sola operación, con cada paso del proceso de extracción de dos pasos proporcionando diferentes condiciones de extracción: una condición de extracción más acuosa en el primer paso y una condición de extracción más alcohólica en el segundo. Esto permite un diseño particularmente eficaz

en la aromatización y, por tanto, un envejecimiento o añejamiento eficaz de una bebida que producida por este método.

Por ello, se señala que, para las nuevas Reivindicaciones 30 y 31, es necesario reclamarlas en función del proceso que permite el añejamiento eficaz de dicha bebida y que se reclama en la reivindicación 1.

II.4-5. Respecto a las objeciones elevadas para las reivindicaciones 33 a 37, se señala que dichas objeciones ya no tienen lugar, toda vez que las mismas han sido removidas del Capítulo Reivindicatorio.

II.6. El Examinador objeta la concisión del capítulo reivindicatorio porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes. En respuesta, me permito señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio se ha reducido a 3 reivindicaciones independientes, siendo la nueva reivindicación independiente 1 dirigida al método para preparar una bebida que contiene etanol, la nueva reivindicación 23 dirigida al sistema y la nueva reivindicación independiente 30 dirigida al producto final. Por lo cual se estima que dicha objeción ya no tiene lugar.

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
D4	Schwanninger, M and Hinterstoisser, B, Holz Als Roh- Und Werkstoff	<i>"Comparison of the classical wood extraction method using a Soxhlet apparatus with an advanced extraction method"</i>	Octubre 2002

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador ha objetado el nivel inventivo de la Reivindicación 1 y antigua Reivindicación 24 (ahora Reivindicación 23) a la luz de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D4. Respetuosamente difiero de esta opinión, y a continuación expongo los argumentos por los cuales una persona medianamente versada en la materia no podría llegar a la presente invención a partir del arte previo citado.

Con respecto a D1, quisiera señalar que este no describe ni enseña el recolectar el condensado en un segundo recipiente que comprende una segunda porción de un componente aromatizante y volver a mezclar el condensado recolectado en el segundo recipiente con el destilado contenido en el primer recipiente.

Estas etapas permiten a la presente invención proporcionar una bebida que contiene alcohol bajo un proceso de añejamiento rápido en comparación con los métodos convencionales de añejamiento de una bebida que contiene alcohol (Página 4, líneas 2-7 del Capítulo Descriptivo). Particularmente, el concepto inventivo de la presente invención consiste en una forma más simplificada de realizar un proceso de extracción de dos pasos en una sola operación, con cada paso del proceso de extracción de dos pasos proporcionando diferentes condiciones de extracción: una condición de extracción más acuosa en el primer paso y una condición de extracción más alcohólica en el segundo. Esto permite un diseño muy eficaz en la aromatización y, por tanto, un envejecimiento eficaz de una bebida que contiene etanol.

Estas diferencias no podrían ser suplidas por D4, toda vez que este únicamente compara dos métodos de extracción Soxhlet y un método de extracción avanzado. Así entonces, ni D1 ni D4 por sí solos o en combinación, proporcionan los aspectos del concepto inventivo actual ausentes usando las enseñanzas de la presente solicitud y el concepto inventivo para guiar al experto en los presentes métodos y sistemas que se recitan en las reivindicaciones. En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia no hubiera podido llegar a la presente invención a partir del arte previo citado y, por tanto, esta reviste de nivel inventivo.

V. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

Considero superada la objeción por falta de novedad elevada sobre la antigua Reivindicación 33, toda vez que esta ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio adjunto en línea con las modificaciones descritas en el numeral I del presente memorial.

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 **31** 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\LAC\ID-309143\WPC25581
No. M-2022-309143\LAC