

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58978

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de junio de 2020 con el N° NC2020/0007640, por CARLSBERG A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA PRODUCIR UN EXTRACTO DE CEREAL Y MÉTODO PARA PROCESAR ESTE EXTRACTO COMO UNA BEBIDA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2018/086650 del 21 de diciembre de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 902 el 31 de agosto de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 17611 de 27 de octubre de 2022, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0007640 el 16 de enero de 2023, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 20 que reemplazan a las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 20 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0007640 el 16 de enero de 2023 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de hacer más eficientes los procesos de producción de un extracto acuoso de un cereal, así como contribuir a la reducción de la huella de carbono de la industria.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método para producir un extracto acuoso de un cereal, que comprende los pasos de: proveer granos de un cereal; someter los granos de cereal a un paso de germinación con lo cual se

Resolución N° 58978

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

obtienen granos germinados; someter los granos germinados a un paso de tratamiento térmico a una temperatura en el intervalo de 40 a 50 °C, en el cual la duración del tratamiento térmico está en el intervalo de 1 a 5 horas; dividir finamente dichos granos germinados, mientras dichos granos germinados tengan un contenido de agua de por lo menos 20 % con lo cual se obtienen granos germinados molidos, con la condición que dichos granos no tengan un contenido de agua por debajo de 20 % en ningún momento; y preparar un extracto acuoso de dichos granos germinados molidos, con lo cual se produce un extracto acuoso del cereal.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de diciembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación	Fecha de prioridad
D2	NC2019/0000823	"MÉTODO PARA PRODUCIR UN EXTRACTO ACUOSO DE UN CEREAL"	-----	01 de julio de 2016

De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Siendo así, la solicitud NC2019/0000823, que para efectos de este examen será D2¹, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga divulga la germinación y preparación de extractos acuosos de cereales (p. ej. preparados mediante maceración), incluyendo los procesos usados para producir cerveza. La invención provee de este modo un proceso de bajos requerimientos, rápido y continuo para preparar cerveza a partir de grano de cebada. Los métodos pueden llevarse a cabo en una única instalación industrial. La presente invención se puede aplicar de la misma manera a la germinación y preparación de extractos acuosos de otros granos de cereal – incluyendo arroz, sorgo, maíz, mijo y trigo- así como a procesos de preparación que comprenden adjuntos. (Resumen); con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 20 y su fecha de prioridad, 01 de julio de 2016, es anterior a la fecha de prioridad de la solicitud bajo análisis, 28 de diciembre de 2017. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 854 del 8 de marzo de 2019.

Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

¹<http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637835523299757277>

Resolución N° 58978

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un método para producir un extracto acuoso de un cereal (...)”* (Radicado N° NC2020/0007640 el 16 de enero de 2023).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las revelada en documento D2 que representa el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
Un método para producir un extracto acuoso de un cereal,	Un método para producir un extracto acuoso de un cereal (Reiv. 1)
a) proveer granos de un cereal;	proveer granos de un cereal (Reiv. 1)
c) someter los granos de cereal a un paso de germinación con lo cual se obtienen granos germinados;	someter a los granos de cereal a una etapa de germinación obteniendo de este modo granos germinados. (Reiv. 1)
d) someter los granos germinados a tratamiento térmico 40 a 50 °C, 1 a 5 horas;	macerar dichos granos de cereal a una temperatura de 50 a 80°C (Pág. 48) 60 a 300min (1 a 5h) (Pág. 33)
e) dividir finamente dichos granos germinados, Contenido de agua >20%	dividir finamente dichos granos germinados germinados tienen un contenido de agua de entre 20% y 60% (Reiv. 1)
f) preparar un extracto acuoso de dichos granos germinados molidos, con lo cual se produce un extracto acuoso del cereal.	preparar un extracto acuoso de dichos granos germinados molidos (Reiv. 1)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva porque sus características habían sido divulgadas previamente en D2 de manera independiente.

Adicionalmente, respecto a las reivindicaciones dependientes, D2 menciona:

Reivindicación 2: En donde se hacen pasar a través de dicha solución acuosa entre 2 y 100 litros de O2 por kg de peso seco de granos de cereal por h (Reiv. 4),

Reivindicación 3 y 4: incuban en la solución acuosa bajo aireación durante un rango de 16 a 40 h (Pág. 15), preferiblemente en el rango de a 15 a 30°C. (Pág. 16),

Reivindicación 5: Los granos se airearon con ya sea 30, 60, 90 o 120 L/h de aire atmosférico (Pág. 52),

Reivindicación 6: 90 L/h de aire atmosférico (Pág. 52) representan 18.9 L/h de oxígeno,

Reivindicación 7: Germinación completa se lleve a cabo durante el rango de 20 a 72h (Pág. 20)

Reivindicación 8: Germinación de 15°C (Pág. 52)

Resolución N° 58978

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

Reivindicaciones 9 a 14: Los granos de cereal germinado no tienen un contenido de agua menor al 20%, preferiblemente no menor a 25%, incluso más preferiblemente no menor a 30%, aún más preferiblemente no menor a 35% en ningún momento luego de la germinación y antes de dividir finamente dichos granos de cereal (Pág. 28),

Reivindicación 15: Granos de cereal son cebada (Pág. 32)

Reivindicación 16: No se agrega malta secada en horno. (Pág. 32)

Reivindicación 17: El método no comprende una etapa de remoción de radículas. (Pág. 46)

Reivindicación 18: En donde los granos germinados contienen 4 g de radículas como máximo (peso seco) por 100g de granos de cereal germinado (peso seco). (Pág. 48)

Reivindicación 19: En donde los granos germinados contienen 2 g de radículas como máximo (peso seco) por 100g de granos de cereal germinado (peso seco). (Pág. 48)

Reivindicación 20: Un método para producir una bebida, en donde dicho método comprende las etapas de: i. preparar un extracto acuoso de acuerdo con el método de acuerdo con uno cualquiera de los ítems precedentes; ii. procesar dicho extracto en una bebida.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 20 tampoco cumplen con el requisito de novedad ya que las características de dichas reivindicaciones se encontraban anticipadas por D2.

Respuesta a los argumentos del solicitante.

El solicitante argumenta *“Sin embargo, la nueva reivindicación 1 recita que el paso de tratamiento térmico (paso c) se lleva a cabo antes de moler o dividir finamente los granos germinados (paso d) y, por lo tanto, el paso de tratamiento térmico recitado no cubre el macerado.*

Por lo tanto, la nueva reivindicación 1 y todas las reivindicaciones dependientes de la misma son novedosas a la luz de las divulgaciones de D2.”

Al respecto esta Oficina aclara que el macerado realizado en el método mencionado en D2 es considerado un tratamiento térmico que divulga las mismas condiciones del tratamiento térmico reclamado en la presente solicitud, como lo son la temperatura y el tiempo. Al no haber mayor claridad sobre que tipo de tratamiento térmico se aplica, se puede considerar que el macerado realizado en D2 subsana el tratamiento térmico de la solicitud. Por otra parte, en el capítulo descriptivo en los ítems que pueden describir la invención como lo menciona el solicitante, el ítem 58 de la página 86 contempla que en el paso c, antes de moler o dividir finamente los granos germinados del paso d, comprende el macerado a una temperatura entre 50°C y 80°C. Por lo que resulta incoherente que el solicitante mencione que dicho tratamiento térmico no cubre el macerado cuando en su descripción si lo menciona.

El solicitante argumenta *“En consecuencia, en virtud de las modificaciones anexas y por todas las razones aquí expuestas, el Solicitante respetuosamente considera subsanadas las objeciones los argumentos ahora presentados. Por lo tanto, le pedimos amablemente al examinador que considere su opinión y conceda la patente para la presente invención, por lo que queda evidenciado que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad definidos en la Decisión 486 de 2000.”*

Resolución N° 58978

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

Al respecto esta Oficina aclara que todas las características de la reivindicación independiente, así como las reivindicaciones dependientes se encuentran anticipadas por D2, por lo cual la solicitud no supera el requisito de la novedad, razón por la cual a lo largo del trámite no se le evaluó el nivel inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

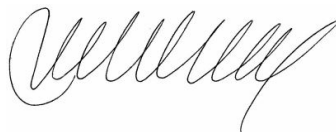
“MÉTODO PARA PRODUCIR UN EXTRACTO DE CEREAL Y MÉTODO PARA PROCESAR ESTE EXTRACTO COMO UNA BEBIDA”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a CARLSBERG A/S advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 de septiembre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.09.28
17:01:00 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.