

P-2021/3036

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2021/0004257**Solicitud de patente a nombre de **HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V., domiciliada en Amsterdam, Países Bajos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **12542** notificado electrónicamente el 25 de julio de 2023, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Reivindicaciones relativas a un uso

El examinador ha indicado *"De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento. En consecuencia, la reivindicación 15 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclaman el uso del enmascarador de sabor etil-2-metilpentanoato"*. En este respecto, se informa que se ha eliminado la reivindicación 15, con el fin de eliminar la referencia a usos. Por tanto, se supera dicha objeción.

2. Modificaciones a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de once (11) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 2.1** Se modificaron las reivindicaciones 1 y 2 en donde los rangos se han limitado a lo divulgado en los Ejemplos de la presente solicitud con el fin de dar mayor claridad a la materia a proteger y eliminar el término "*por lo menos*" de acuerdo con las sugerencias del examinador.
- 2.2** Se eliminaron los términos "*preferentemente*", "*más preferentemente*", "*opcional*", con el fin de superar las objeciones del examinador. Adicionalmente, se adicionaron las nuevas reivindicaciones 7, 9 y 11 con el fin de incluir las características opcionales o preferentes divulgadas y dar mayor claridad a la materia a proteger.
- 2.3** Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 3 a 7 y 13.
- 2.4** Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones a las presentadas anteriormente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

4. Claridad y concisión de las Reivindicaciones

El solicitante desea manifestar que mediante el nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, ya que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención reclamada, cuentan con pleno soporte en la descripción de la solicitud en estudio, y además siguen las recomendaciones

realizadas por el examinador en su concepto técnico. En particular, frente a cada objeción, me permito señalar lo siguiente:

- 4.1** El examinador ha indicado que *"Esta oficina informa que, en las reivindicaciones 1, 2, 5 y 6, el término: "por lo menos", es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos"*. En este respecto, y como se informó previamente, se ha eliminado el término *"por lo menos"*, definiendo los rangos de acuerdo con lo divulgado en los Ejemplos de la presente solicitud. Por tanto, se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.
- 4.2** El examinador ha indicado *"Las expresiones: "preferentemente", "más preferentemente" (reivindicaciones 2 a 5, 7, y 11 a 13), "opcional" (reivindicación 14), precediendo una característica no son limitativas, porque hacen opcional la característica y no limitan el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente"*. En este respecto y como se informó previamente, se eliminaron los términos *"preferentemente"*, *"más preferentemente"*, *"opcional"*, con el fin de superar las objeciones del examinador. Adicionalmente, se adicionaron las nuevas reivindicaciones 7, 9 y 11 con el fin de incluir las características opcionales o preferentes divulgadas y dar mayor claridad a la materia a proteger. Por tanto, se supera dicha objeción.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye once (11) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

5. Novedad

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 14 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas del documento NC2021/0003796 (D1).

También indica *"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 NC2021/0003796, en adelante D1, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga un el método de preparación de cerveza con un contenido de alcohol del 0-1.0% en volumen (Reivindicación 1) y una cerveza con contenido de alcohol del 0-1.0%, que contiene etil-2-metilpropanoato en concentración 0.001 µg/l (Reivindicación 10 y 15) con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 14 y su fecha de presentación, 25 de marzo de 2021, es anterior a la fecha de presentación de la solicitud bajo análisis, 07 de abril de 2021. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 924 del 19 de abril de 2021”.

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas en el documento D1 citado por el**

examinador. Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte.

Adicionalmente, el solicitante desea señalar respetuosamente que, aunque el examinador cita D1 con la fecha en que entró a la fase nacional en Colombia (lo cual es un concepto erróneo ya que esta no es la fecha de vigencia), no puede considerarse como estado de la técnica ya que las fechas de presentación internacional tanto de D1 como de la presente solicitud son iguales, y además no reclama prioridad ninguna de ellas.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 **no menciona, describe o sugiere**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, **dichas reivindicaciones son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 11, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual deben ser consideradas como novedosa e inventivas según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

6. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 16 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

7. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificación a las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una cerveza que tiene un contenido de etanol de 0–1,0% en vol, que comprende 1 -1000 µg/l de etil–2–metilpentanoato (EMP).
2. Una cerveza de acuerdo con la reivindicación 1, donde la cantidad de EMP es 1–500 µg/l.
3. Un método para preparar una cerveza que tiene un contenido de alcohol de 0–1,0% en vol, que comprende un paso de combinación de una cerveza de cero o bajo alcohol, con etil–2–metilpentanoato.
4. Un método de acuerdo con la reivindicación 3, donde la combinación con etil–2–metilpentanoato se logra por combinación con un saborizante que comprende etil–2–metilpentanoato.
5. Un método de acuerdo con la reivindicación 4, donde el saborizante es una mezcla de sabor que comprende etil–2–metilpentanoato.
6. Un método de acuerdo con la reivindicación 3, donde el saborizante es una cerveza regular.
7. Un método de acuerdo con la reivindicación 6, donde dicha cerveza regular es una cerveza lager regular.
8. Un método de acuerdo con la reivindicación 6 o 7, que comprende un paso de mezcla de cerveza de fermentación restringida con cerveza regular.
9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende un paso de mezcla de cerveza fermentada por contacto frío con cerveza lager.
10. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, donde el paso de mezcla es seguido de una destilación al vacío.
11. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, comprende agregado adicional de etil–2–metilpentanoato.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0004257
Recibo: 23-220514
Fecha: 20/10/2023

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 884018
CUS: 229747011

Patente PCT
CERVEZA DE BAJO ALCOHOL CON SABOR A MOSTO REDUCIDO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 196,000