

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20951

Ref. Expediente N° NC2021/0004257

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 7 de abril de 2021 con el N° NC2021/0004257, por HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “CERVEZA DE BAJO ALCOHOL CON SABOR A MOSTO REDUCIDO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/NL2018/050587 del 10 de septiembre de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 925 el 30 de abril de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 12542 de 24 de julio de 2023, 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 presentó junto a la respuesta radicada el 20 de octubre de 2023 nuevas reivindicaciones 1 a 11 que reemplazan 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 11 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 producir una cerveza con bajo contenido de etanol entre 0.0 – 1.0% en vol. con un sabor reducido a mosto debido a que las cervezas de bajo contenido de alcohol actuales del mercado poseen sabores intensos debido a la cantidad de aldehídos y dulzor alto.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una cerveza que tiene un contenido de etanol de 0–1,0% en vol. que comprende entre 1 - 1000 µg/L de etil–2–metilpentanoato, y el procedimiento de obtención de esta cerveza mediante una etapa de combinación con esta sustancia.

Resolución N° 20951

Ref. Expediente N° NC2021/0004257

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el día 10 de septiembre de 2018, que corresponde a la fecha de presentación.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación	Fecha de prioridad o presentación
D1	NC2021/0003796	“Cerveza de bajo alcohol”	19 de abril del 2021	25 de marzo del 2021

D1¹ divulga un método para preparar cerveza que tiene un contenido de etanol de 0–1,0% en volumen, que tiene un perfil de sabor agradable único, con reducidas notas de sabor a mosto no deseadas, lo que hace que la cerveza sea más bebible (Referencia).

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 una cerveza con un contenido de alcohol del 0-1.0% en volumen que contiene etil-2-metilpropanoato en concentración 0.001 µg/l (Reivindicación 10 y 15), y un método de obtención de dicha cerveza, mediante la mezcla de una cerveza regular y una de fermentación restringida (Reivindicación 1, Pág. 31 Lin. 13 - 18) con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 11 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.

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

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”.

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Una cerveza que tiene un contenido de etanol de*

¹<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638247738704200761>

Resolución N° 20951

Ref. Expediente N° NC2021/0004257

0–1,0% en vol, que comprende 1 -1000 µg/l de etil–2–metilpentanoato (EMP)”. (Radicado (NC2021/0004257 del 20 de octubre de 2023).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una cerveza que tiene un contenido de etanol de 0–1,0%vol	Cerveza con contenido etanol 0-0.1% en volumen (Reivindicación 11, Pág. 23 Lin. 11 - 21)
1 -1000 µg/L de etil–2–metilpentanoato (EMP)	Contenido 1 -1000 µg/L de etil–2–metilpentanoato (Reivindicación 15, Pág. 23 Lin. 11 - 21)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que entre las cantidades preferidas de etil-2-metilpentanoato en la cerveza se incluye los valores de 10–500 µg/l (Pág. 23 Lin. 11 - 21).

La reivindicación dependiente 2 tampoco cumple con el requisito de novedad.

El método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 3 está referida a: “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”. (Radicado (NC2021/0004257 del 20 de octubre de 2023).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 3, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un método para preparar una cerveza que tiene un contenido de alcohol de 0–1,0% vol.	Un método para preparar una cerveza con contenido etanol 0-0.1% en volumen (Reivindicación 1)
un paso de combinación de una cerveza de cero o bajo alcohol, con etil–2–metilpentanoato	Una destilación de una mezcla de cervezas para agregar esteres como etil–2– metilpentanoato y etil propanoato (Reivindicación 1, Pág. 31 Lin. 13 - 18)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que la cerveza obtenida puede ser saborizada con otras sustancias de sabor como esteres (Pág. 24 Lin. 20-23), se puede obtener mediante la mezcla de una cerveza regular junto a una obtenida por contacto en frio (Pág. 30 Lin. 22-27), seguida de una etapa de destilación al vacío (Pág. 30 Lin. 1 -21).

Las reivindicaciones dependientes 4 a 11 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Resolución N° 20951

Ref. Expediente N° NC2021/0004257

Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que *“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.”

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por el solicitante, y como se informó en el Oficio N° 12542 de 24 de julio de 2023, y como se reitera en presente documento la solicitud carece de novedad a la luz de la enseñanzas de D1, toda vez que divulga una cerveza con un contenido de alcohol del 0-1.0% en volumen que contiene etil-2-metilpropanoato en concentración 0.001 µg/l (Reivindicación 10 y 15), y un método de obtención de dicha cerveza, mediante la mezcla de una cerveza regular y una de fermentación restringida (Reivindicación 1, Pág. 31 Lin. 13 - 18) con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 11.

En referencia al argumento del solicitante, según el cual *“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

Resolución N° 20951

Ref. Expediente N° NC2021/0004257

desarrollo, por lo cual deben ser consideradas como novedosa e inventivas según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.”

Se aclara que 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, nombrada como D1, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad siendo su fecha de radicación ante la oficina el 25 de marzo de 2021 y publicada en la Gaceta No. 924 del 19 de abril de 2021, que frente a la solicitud en estudio NC2021/0004257 cuya fecha de radicación el 07 de abril de 2021 y publicada en la Gaceta No. 925 del 30 de abril de 2021 es anterior. Por lo cual la cerveza que tiene un contenido de etanol de 0–1,0% en vol, que comprende 1 -1000 µg/l de etil–2–metilpentanoato (EMP) y el método para prepararla reclamados en las reivindicaciones 1 a 11 carecen de novedad pues sus características esenciales ya habían sido divulgadas en D1.

Asimismo, esta Oficina aclara que es pertinente emplear D1 para evaluar la novedad de la presente solicitud teniendo en cuenta que el documento se encuentra en trámite ante esta Oficina y su fecha de presentación nacional (25 de marzo de 2021) es anterior a la fecha de presentación nacional de la presente solicitud (07 de abril de 2021) con el fin de que potencialmente no se otorguen dos patentes para una misma invención. También es importante mencionar que, tal y como se observa en la interpretación prejudicial 237-IP-20174²:

“...El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues ésta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no solo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda.

2.4. En efecto, si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud nacional anterior en trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda.”

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:

²https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/237_IP_2017.pdf.

Resolución N° 20951

Ref. Expediente N° NC2021/0004257

“CERVEZA DE BAJO ALCOHOL CON SABOR A MOSTO REDUCIDO”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 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 26 de abril de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.04.26
23:01:44 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.