

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0008248

Asunto: Solicitud de patente para: EXTRACTO DE CAFÉ LÍQUIDO

Solicitante: SUNTORY HOLDINGS LIMITED

Fecha de solicitud: 24 de junio de 2021

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, 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. 6092, notificado el 2 de abril de 2024.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al oficio arriba mencionado, me permito presentar junto con este memorial un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 3 reivindicaciones, el cual comprende las siguientes modificaciones con respecto al presentado anteriormente el 27 de diciembre de 2023:

- se modificó la reivindicación 1 anteriormente presentada para restringir el límite superior de [(a)/(b)] a 30,0 e incorporar la materia de la reivindicación 3 anteriormente presentada;
- se eliminó la reivindicación 3 anteriormente presentada en vista de lo anterior; y
- se modificó la reivindicación 4 anteriormente presentada (que ahora es la reivindicación 3) para incorporar características técnicas adicionales de la bebida reclamada, las cuales encuentran soporte en, por ejemplo, los párrafos [0028] a [0030] de la descripción originalmente presentada.

Cabe destacar que las anteriores modificaciones se ajustan completamente al Artículo 34 de la Decisión 486, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

En el oficio que aquí se contesta, el Examinador indica que la reivindicación 1 anteriormente presentada carece de claridad ya que emplea la expresión "o más", la cual en su opinión es imprecisa.

Sobre este particular, amablemente me permito indicar que el límite superior de [(a)/(b)] ha sido definido en "30,0" en la reivindicación 1 modificada, el cual es un valor completamente soportado por la descripción originalmente presentada (véase, por ejemplo, el párrafo [0024]).

Por consiguiente, considero que el capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial cumple con todos los requisitos de claridad, concisión y soporte en la descripción, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente solicitud:

No.	Documento	Titulo	Fecha de publicación
D1 ¹	US4985271	<i>"Process for treating coffee beans to make a better-tasting coffee"</i>	15 de enero de 1991
D2 ²	Mayer, et al. Eur Food Res Technol	<i>"Influence of provenance and roast degree on the composition of potent odorants in Arabica coffees"</i>	Agosto de 1999
D3 ³	WO2015052161	<i>"Method of producing a coffee beverage powder"</i>	16 de abril de 2015

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027400818/publication/US4985271A?q=pn%3DUS4985271A>

²Mayer, F., Czerny, M. & Grosch, W. Influence of provenance and roast degree on the composition of potent odorants in Arabica coffees. Eur Food Res Technol 209, 242–250 (1999). <https://link.springer.com/article/10.1007/s002170050487>

³<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049326582/publication/WO2015052161A1?q=pn%3DWO2015052161A1>

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

En el oficio que aquí se contesta, el Examinador afirma que las reivindicaciones 1, 2 y 4 anteriormente presentadas carecen de novedad a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 de manera independiente.

En respuesta a lo anterior, amablemente me permito indicar que la limitación de la reivindicación 3 anteriormente presentada ha sido incorporada en la reivindicación 1 modificada, la cual es materia que no se encuentra divulgada en los documentos D1 y D2 citados por el Examinador. Particularmente, dichos documentos no revelan un extracto de café que tenga una concentración de sólidos de café (Brix) de 20 a 40 %.

Por lo tanto, es posible concluir que las reivindicaciones modificadas adjuntas al presente memorial comprenden características técnicas esenciales ausentes en el arte previo citado por el Examinador y, por lo tanto, la invención reclamada cumple con el requisito de novedad de acuerdo con el Artículo 16 de la Decisión 486.

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

En el oficio que aquí se contesta, el Examinador asegura que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 supuestamente afecta el nivel inventivo de la reivindicación 3 anteriormente presentada. No obstante, respetuosamente me permito manifestar que el Solicitante no está de acuerdo con que dichos documentos afecten el nivel inventivo de la presente solicitud, al menos por las siguientes razones:

En primer lugar, me permito mencionar que, en opinión del Solicitante, el Examinador ha realizado un análisis retrospectivo inadmisibles para evaluar el nivel inventivo de la invención reclamada, ya que las “sugerencias” que supuestamente conducen al extracto de café reivindicado provienen de su opinión al conocer de antemano lo que se reclama y no del texto de los documentos citados. En este sentido, amablemente me permito recordar al Examinador que el objetivo principal de la evaluación de nivel inventivo es establecer si la invención reivindicada habría sido obvia para el experto en la materia en la fecha de prioridad, en lugar de ser una simple determinación de si la invención reivindicada podría ser reconstruida actualmente de manera “obvia” a la luz de las enseñanzas de la técnica anterior.

Lo anterior es evidente porque el Examinador ha ignorado por completo el contexto bajo el cual se mencionan las enseñanzas de D1 y D3 que supuestamente conducen al extracto de café reivindicado. Por ejemplo, el Examinador ha mencionado que “(...) *incluir una concentración de sólidos de café (Brix) de 20 a 40 % en un extracto, ya está divulgado en D3*” dado que este documento “(...) *se refiere a un extracto acuoso de café obtenido por la extracción de granos de café tostados y molidos que se utiliza para la preparación de una composición acuosa que comprende (...) lo más preferiblemente entre un 10% y un 40%*” en peso de materia seca de sólidos de café obtenidos de la extracción, en donde “[l]os resultados mostraron un aumento significativo con la bebida de café en cuanto al aroma y sabor general, de café y tostado en comparación con la bebida de referencia (Ejemplo 6)”.

No obstante, en el Ejemplo 6 de D3 se realizó una “evaluación sensorial del producto del Ejemplo 4”, y el Ejemplo 4 de D3 establece claramente que “[e]l café se extrajo mediante un proceso de extracción convencional para dar un extracto que tenía un contenido de sólidos de café de 12,7 % en peso” (énfasis añadido), es decir, los resultados beneficiosos supuestamente revelados por D3 a los que se ha referido el Examinador están relacionados con un extracto que tiene un contenido de sólidos de café inferior al de la reivindicación 1 modificada de la presente solicitud.

Por lo tanto, amablemente me permito resaltar que la “Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad” de ese Despacho (en adelante, “Guía de la SIC”) indica que el análisis de obviedad de una invención comprende también “(...) *responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva*”⁴.

Sin embargo, ¿cómo habría sido posible que D3 subsanara la supuesta diferencia entre D1 y la invención reclamada si los resultados positivos que presenta D3 están relacionados con un extracto que tiene un contenido de sólidos de café por fuera del rango reivindicado? Esto es una clara señal de que se ha llevado a cabo un análisis retrospectivo en este caso porque el

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. “Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad”, Bogotá D.C., Colombia, 2014. Sección 2.13.5.1, párrafo puente entre páginas 133 y 134.

hecho de que D3 mencione un contenido de sólidos de café de 10 a 40% dentro de un gran número de enseñanzas no significa que dicho documento hubiera sugerido algún valor dentro del mismo.

En cualquier caso, en vista de los resultados beneficiosos que el mismo Examinador ha señalado, D3 habría sugerido un extracto de café que tuviera alrededor de 12,7% de contenido de sólidos de café, no de 20 a 40% como se reclama en la presente solicitud.

Por consiguiente, no es cierto que “(...) *la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir una concentración de sólidos de café (Brix) de 20 a 40 % de D3 en el extracto de D1*” como afirma el Examinador. Simplemente no hay ninguna motivación o sugerencia en D3 que hubiera llevado a dicha persona a preferir un contenido de sólidos de café de 20 a 40% por encima del valor explícitamente mencionado de 12,7%. Por lo tanto, el extracto de café reivindicado no es obvio a la luz de D1 y D3.

Adicionalmente, me permito resaltar que una de las características importantes de la presente invención es que “*la proporción de (a) la concentración (ppb) de 2,3-butanodiona a (b) la concentración total (ppb) de guayacol y 4-etilguayacol [(a)/(b)] en el extracto de café es 3,1 o más*”. En otras palabras, el extracto de café de la presente invención contiene una cantidad aumentada de 2,3-butanodiona, la cual aporta un aroma específico de café (buen sabor); pero una cantidad reducida de guaiacol y 4-etilguaiacol, los cuales provocan sabores no deseados (sabor desagradable).

Las anteriores características se logran mediante un proceso de dos pasos, a saber: i) en el primer paso de extracción, la extracción se realiza lentamente y a baja temperatura para obtener extractos que contienen una gran cantidad de buen sabor peculiar del café, y luego ii) la segunda extracción de los granos de café después de la primera etapa de extracción se realiza a alta temperatura y posteriormente también se realiza la etapa de evaporación/concentración para eliminar los extractos con sabor desagradable. En resumen, los extractos de café de la presente invención se logran cambiando la "tasa de flujo", la "temperatura", el "volumen de extracción" y la "proporción de extracción" entre "el primer paso de extracción" y "el segundo paso de extracción".

En el oficio que aquí se contesta, el Examinador señala que D3 revela que el extracto de café tiene una concentración de sólidos de café (Brix) de 20 a 40%. Sin embargo, si los extractos de café de D1 y D3 se evaporan para aumentar significativamente su Brix, los componentes del aroma (es decir, 2,3-butanodiona) se evaporarán casi por completo, mientras que los componentes del sabor desagradable (es decir, guaiaicol y 4-etilguaiaicol) permanecerán; lo que resulta en una disminución en [(a)/(b)]. Por lo tanto, es imposible resolver el problema de la presente invención a partir de los documentos citados por ese Despacho (es decir, proporcionar un extracto de café con un aroma de café mejorado y un sabor desagradable reducido). A la luz de lo anterior, los expertos en la técnica no habrían podido concebir fácilmente la presente invención.

Tal y como se mencionó anteriormente, la muestra del Ejemplo 6 en D3 es un extracto de café con Brix de 12,7%, y dicho Brix está fuera del rango de 20 a 40% descrito en la reivindicación 1 modificada. Además, partiendo de las revelaciones de D3 no es claro que se obtendrían resultados similares si el Brix se incrementa más allá del 12,7%.

Por último, y en vista de todo lo anterior, amablemente me permito resaltar que tal y como se menciona en el numeral 2.13.6.3 de la Guía de la SIC, “(...) *el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante*” (énfasis añadido). En este caso, como se explicó anteriormente, la persona versada en la materia no habría estado motivada a combinar las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica citados por el Examinador con alguna probabilidad razonable de éxito. Por lo tanto, es claro que solo mediante un análisis retrospectivo podría llegarse a esa conclusión, lo cual es inadmisibles a efectos de evaluar el nivel inventivo de una solicitud de patente.

En consecuencia, considero que las reivindicaciones 1 a 3 del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial son inventivas a la luz de lo divulgado en los documentos D1 y D3, ya que la persona normalmente versada en la materia no habría estado motivada a usar las enseñanzas de dicho documento para llegar al extracto de café reivindicado, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

VI. PETICIÓN

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

6.2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que se amerite una revisión adicional, solicito se requiera un examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

VII. ANEXOS

7.1. Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 3 reivindicaciones.

7.2. Pago por concepto de tasa por modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908