



**Superintendencia de
Industria y Comercio**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 35372

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 Resolución N° 58978 de 28 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA PRODUCIR UN EXTRACTO DE CEREAL Y MÉTODO PARA PROCESAR ESTE EXTRACTO COMO UNA BEBIDA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de noviembre de 2023 con el N° NC2023/0015238, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, CARLSBERG A/S, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

De las modificaciones allegadas con el escrito recurso de reposición

En primer lugar, la sociedad recurrente hace un recuento de la actuación administrativa y menciona que ha modificado el capítulo reivindicatorio, así:

(...) La reivindicación 1 se ha modificado al incluir la limitación aclaratoria en el paso c) de la reivindicación 1 de que el tratamiento térmico se efectúa como la parte final del paso de germinación. El soporte para esta enmienda se puede encontrar en la página 37, líneas 3 a 6 de la descripción de la solicitud (página 22, líneas 17 a 19 de la publicación internacional correspondiente número WO 2019/129724 A1). El paso d) también se ha modificado para aclarar que la división fina de los granos se realiza por primera vez después de que se ha completado el paso de tratamiento térmico. El soporte para esta enmienda se puede encontrar en la página 39, líneas 5 a 7 de la descripción de la solicitud (página 23, líneas 27 a 28 de la publicación internacional correspondiente).

Enseguida, presenta una nueva memoria descriptiva para hacer la siguiente enmienda:

(...) Con respecto al ítem 58 de la solicitud tal como fue presentada, al que se ha referido el Examinador, manifiesto respetuosamente que la remisión en el mismo al paso C es un error evidente originado por un error tipográfico, y la referencia debería haberse referido al paso e). Esto se soporta en el hecho de que el ítem 58 se refiere a “macerar dichos granos germinados molidos” a pesar de que el paso c) se realiza sobre granos intactos, y la molienda (o división fina) (sic) no se efectúa hasta el paso d). Que se trata de un error evidente también lo respalda la solicitud presentada en la página 51, líneas 23 a 26 (página 31, líneas 5 a 7 de la publicación internacional correspondiente) en donde se divulga que “un paso de preparar un extracto acuoso de los granos de cereal



Ref. Expediente N° NC2020/0007640

germinados finamente divididos [...] puede ser, por ejemplo, un paso de maceración", y esto se lee en el paso e) de la reivindicación 1.

Al respecto, afirma que

(...) Un técnico en la materia que lea la solicitud en su totalidad, y en particular que lea el ítem 58, que se refiere a "macerar dichos granos germinados molidos", en vista del conocimiento general común entendería fácilmente que esto se refiere únicamente a la maceración de granos que han sido sometidos a un paso de división fina (es decir, molienda) y, por lo tanto, identificaría fácilmente la referencia errónea al paso C e interpretaría esto como una referencia al paso e) que es posterior al paso de molienda.

De la novedad de la materia reclamada

Posterior a ello, señala que la nueva reivindicación 1 y todas sus dependientes son novedosas con respecto a la anterioridad D2. Alega que el tratamiento térmico en el antecedente difiere del tratamiento térmico de la presente solicitud por los siguientes motivos:

(...) La maceración es un procedimiento que se conoce convencionalmente que se realiza sobre granos que ya han sido molidos, es decir, que han sido molidos o finamente divididos. Esto también se desprende claramente de varios pasajes de D2: "En la cervecería, la malta secada en horno es molida para abrir el grano, y el contenido resultante se extrae con agua caliente en un proceso conocido como maceración." (página 4, líneas 10 a 12 de la descripción de D2, énfasis añadido). "Los métodos de la invención también comprenden una etapa de preparar un extracto acuoso de los granos de cereal germinado finamente divididos. Dicha etapa, por ejemplo, puede ser una etapa de maceración". (página 29, líneas 7 a 9 de la descripción de D2, énfasis añadido).

"El extracto acuoso generalmente se prepara mediante incubación de los granos de cereal germinado finamente divididos en la solución de maceración a una o más temperaturas predeterminadas. Dicha temperatura predeterminada también puede ser denominada como "temperatura de maceración" en la presente. Dichas temperaturas de maceración, por ejemplo, pueden ser temperaturas convencionales utilizadas para maceración." (página 32, líneas 15 a 20 de la descripción de D2, énfasis añadido).

Luego, respecto a la materia reclamada en la reivindicación 1, la solicitante señala que:

(...) los granos no se dividen finamente (es decir, no se muelen) durante el paso de germinación y/o tratamiento térmico (es decir, los pasos 1b) y 1c)), ya que la división fina de los granos se realiza por primera vez en el paso 1d.). Los pasos b) y c) de la reivindicación 1 se realizan, por tanto, con granos no molidos, es decir, granos integrales, y estos pasos, por lo tanto, no cubren un paso de maceración como también se explicó ampliamente anteriormente. La maceración puede realizarse por primera vez después de la etapa d), en la que los granos se dividen finamente.

(...)

La solicitud en su conjunto también revela claramente que el paso de tratamiento térmico se efectúa en granos integrales, es decir, antes de molerlos/dividirlos finamente (ver la página 37, línea 3 a página 39, línea 7 de la solicitud (página 22, línea 17 a página 23, línea 28 de la publicación internacional correspondiente) y reivindicación 1) y el

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

macerado se describe como efectuado en granos molidos/finamente divididos (página 51, líneas 23 a 26 de la descripción de la solicitud o página 31, líneas 5 a 7 de la publicación internacional correspondiente).

Además, agrega que un técnico en la materia podría deducir y entender que *“los pasos realizados en los pasos 1 a) a c) de la reivindicación 1 no comprenden ni pueden comprender un paso de maceración”*.

Que en la memoria descriptiva no hay mención alguna a un proceso de maceración en el paso de tratamiento térmico y que esto contrasta marcadamente con el tratamiento térmico descrito en D2, que sólo se realiza como paso de maceración, es decir, después de dividir finamente los granos.

A continuación, con respecto a esta diferencia con el documento D2, la solicitante afirma que:

(...) el orden secuencial de los pasos "tratamiento térmico" y "división fina (es decir, molienda)" reclamados en la reivindicación 1 está invertido en comparación con los métodos descritos en D2. Es importante señalar esta diferencia porque el alcance de la protección conferida por una patente se limita a aquellas modalidades cubiertas por las reivindicaciones, independientemente de cualquier modalidad alternativa que pueda mencionarse en la descripción, es decir, como el pasaje erróneo en el ítem 58 de la presente solicitud tal como fue presentada.

Que el orden de los pasos es un factor importante en el método y altera directamente el producto resultante. Además, que este orden trae consigo unos efectos:

(...) los efectos del presente paso de tratamiento térmico incluyen una actividad enzimática mejorada para la α -amilasa y la dextrinasa límite temprano durante la germinación (ver, por ejemplo, el Ejemplo 4 y las Figuras 5 a 6 de la solicitud como presentada). Este efecto sólo es posible cuando el tratamiento térmico se realiza en granos vivos e intactos como parte del paso de germinación, es decir, antes de dividir finalmente los granos. La reivindicación 1 enmendada es por lo anterior al menos novedosa con respecto a D2 por la razón de que i) la reivindicación 1 enmendada reclama un método en el que los granos integrales se someten a un paso de tratamiento térmico en granos intactos, lo cual no se describe en D2, D2 solo describe el tratamiento térmico de granos finamente divididos (es decir, molidos), y ii) la reivindicación 1 enmendada reclama un método, en el que la etapa de tratamiento térmico se efectúa como parte del paso de germinación antes de dividir finamente los granos, a diferencia del tratamiento térmico descrito en D2, que en todos los casos se efectúa como un paso de maceración, es decir, después de dividir finamente los granos y después de que se completa el paso de germinación.

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán

(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0007640 del 24 de junio de 2020, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 4040 del 24 de marzo de 2022 y N° 17611 del 27 de octubre de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la falta de claridad y concisión de las reivindicaciones, así como por la falta de novedad de las reivindicaciones 1, 5 a 14 con respecto a la divulgación del documento US2013095207 - D1- y de las reivindicaciones 1 a 19 a la luz de las enseñanzas del documento NC2019/0000823 -D2-. El 01 de agosto de 2022, en su respuesta al requerimiento N° 4040 de 2022 la solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio y argumentos en favor de la patentabilidad de su solicitud.

Luego, la Dirección de Nuevas Creaciones comunicó un segundo requerimiento de fondo, en donde elevó objeciones a la claridad de las reivindicaciones reclamadas y a la novedad de las reivindicaciones 1 a 20 frente a lo divulgado en el documento D2. En atención al requerimiento N° 17611 de 2022 presentó un nuevo pliego reivindicatorio, conformado por 20 reclamaciones. Sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente mediante resolución N° 58978 del 28 de septiembre de 2023, al considerar que la materia no cumplió con los requisitos consignados en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que sus reivindicaciones carecían de novedad.

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 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.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

(...) **Artículo 45.-** Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...)

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

(...) El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

(...) La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”

La sociedad recurrente presenta con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 20 reivindicaciones bajo el radicado N° NC2023/0015238 del 09 de noviembre de 2023 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Del alcance de la materia reclamada

El alcance de la materia reclamada corresponde a la reivindicación independiente en la categoría inventiva de procedimiento (reivindicación 1; Pág 289 del recurso de reposición), que hace referencia a:

Reivindicación 1:

(...) 1. Un método para producir un extracto acuoso de un cereal, dicho método comprende los pasos de:

- a) proveer granos de un cereal;
- b) someter los granos de cereal a un paso de germinación con lo cual se obtienen granos germinados;
- c) 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, en el cual el tratamiento térmico se efectúa como la parte final del paso de germinación;

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

- d) dividir finamente dichos granos germinados después de dicho paso de tratamiento térmico, 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 de que dichos granos no tengan un contenido de agua por debajo de 20 % en ningún momento entre los pasos c) y e); y
- e) preparar un extracto acuoso de dichos granos germinados molidos, con lo cual se produce un extracto acuoso del cereal.

En donde las reivindicaciones dependientes 2 a 19 incluyen especificaciones adicionales del procedimiento reclamado y la reivindicación independiente 20 reclama un método para producir una bebida que solo incluye las características técnicas de las reivindicaciones precedentes.

Del sustento de la materia reclamada

De la modificación al capítulo reivindicatorio

La reivindicación independiente 1 se ha modificado para precisar dos aspectos del proceso de producción del extracto. En primer lugar, para indicar que el paso c) del tratamiento térmico se efectúa como la parte final del paso de germinación. Según lo divulgado en la descripción, *“el tiempo de germinación se puede determinar por ejemplo desde el inicio de la germinación hasta el inicio del tratamiento térmico”* (Pág. 36; lín. 10 a 12). Así mismo, describe que *“los granos de cereal germinados se someten a tratamiento térmico después del paso de germinación o como la parte final del paso de germinación”* (Pág. 37; lín. 3 a 6). En segundo lugar, se precisó en el paso d) que la división de los granos ocurre después del paso de tratamiento térmico, y sobre el particular, en la descripción se menciona que *“los granos de cereal de preferencia se dividen finamente esencialmente inmediatamente después de la germinación y/o tratamiento térmico”* (Pág. 39; lín. 5 a 7) y que *“los métodos de la invención de preferencia no comprenden un paso de enfriar activamente los granos de cereal tratados con calor antes de dividirlos finamente. Por lo tanto, es un aspecto de la presente invención que la temperatura de los granos germinados sea mayor de 35 °C en cualquier punto entre el paso de tratamiento térmico y el paso de dividir finamente los granos germinados”* (Pág. 39; lín. 23 a 29).

Adicional a ello, respecto a las condiciones específicas del tratamiento térmico el capítulo descriptivo refiere que *“En una modalidad, la duración del paso de tratamiento térmico se lleva a cabo durante por lo menos 1 hora, tal como por lo menos 2 horas, por ejemplo, durante un intervalo de 1 a 12 horas, de preferencia durante un intervalo de 1 a 5 horas, tal como en el intervalo de 2 a 4 horas. El tratamiento térmico se puede llevar a cabo a una temperatura en el intervalo de 35 a 55 °C, tal como por ejemplo en el intervalo de 40 a 50 °C”* (Pág. 38; lín. 9 a 16)

Por lo anterior, la nueva reivindicación independiente (1) tiene sustento para dichas especificaciones y además el proceso reclamado ahora establece un orden de los pasos claro en que primero se lleva a cabo la germinación, luego el proceso térmico y después el proceso de división -de conformidad con lo divulgado en su descripción-. Por lo que la inclusión de estas precisiones no implica una ampliación de la materia reclamada.

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

De la modificación al capítulo descriptivo

Por otra parte, la solicitante presentó mediante escrito radicado bajo el N° NC2023/0015238 del 10 de noviembre de 2023 un complemento de información que incluye una modificación a la memoria descriptiva. Sobre el particular, la solicitante afirma que ha eliminado el texto de la descripción de los ítems 58 a 64 y ha reenumerado los ítems 75 a 83 debido a que la se presentaba un error tipográfico en el ítem 58, el cual se refería a que *“en el cual el paso C comprende macerar dichos granos germinados molidos con una solución de macerado a una temperatura en el intervalo de 50 a 80 °C”*, en lugar de indicar el paso e). La solicitante argumenta que esto es un error evidente puesto que lo respalda la solicitud presentada en la página 51, líneas 23 a 26 en donde se divulga que *“un paso de preparar un extracto acuoso de los granos de cereal germinados finamente divididos [...] puede ser, por ejemplo, un paso de maceración”*, y esto se lee en el paso e) de la reivindicación 1”.

Una vez revisada la nueva memoria descriptiva, se confirma que el ítem 58, se refiere a cualquiera de los ítems precedentes y que en dichos ítems precedentes sólo se menciona que los granos germinados molidos se han obtenido en un paso e) de división. Por lo tanto, al referirse a “dichos” granos molidos, se entiende que se refiere a aquellos granos molidos obtenidos tras los pasos de germinación, tratamiento térmico y división fina. Además, en el apartado de la descripción donde se describe en detalle el paso de ‘preparar un extracto acuoso’ se indica que *“los métodos de la invención también comprenden un paso de preparar un extracto acuoso de los granos de cereal germinados finamente divididos. Dicho paso puede ser, por ejemplo, un paso de maceración. El extracto acuoso antes mencionado se puede preparar, en general, incubando en agua o en una solución acuosa los granos de cereal finamente divididos. La solución acuosa para preparar un extracto acuoso es, en general, una solución acuosa diferente en comparación con la solución acuosa utilizada para incubación de los granos de cereal durante la germinación”* (Pág. 51). Así, se acepta la corrección propuesta por la solicitante puesto que el propósito es brindar mayor claridad a la descripción.

Por lo anterior, las modificaciones allegadas con el escrito del recurso se ajustan a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida en que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Además, este nuevo pliego reivindicatorio se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias (Recibo N° 226498 del 09 de noviembre de 2023).

No obstante, dado que la aceptación del pliego reivindicatorio está sujeta al cumplimiento de los requisitos de la norma Comunitaria, esta Oficina encuentra del caso revocar la decisión con el propósito de que se verifique si se ajusta tanto a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 como a las restantes disposiciones de la norma, en la medida que la modificación se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias acreditado mediante el recibo N° 134251 del 09 de abril de 2025.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en virtud de las disposiciones del numeral 1 del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Dirección de Nuevas

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

Creaciones tramitar las solicitudes de patente de invención, y en particular, adelantar el procedimiento de examen de fondo dictado por el artículo 45 de la Decisión 486.

De la novedad de la materia reclamada

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público.

Verificado el análisis de novedad presentado en la Resolución impugnada se observa que el documento citado NC2019/0000823 -D2- corresponde a una solicitud de patente válidamente presentada ante esta oficina nacional y su fecha de prioridad resulta anterior a la fecha de prioridad reivindicada del 28 de diciembre de 2017.

Respecto al argumento de la sociedad recurrente según el cual *“se deduce lógicamente y el técnico en la materia entendería que los pasos realizados en los pasos 1 a) a c) de la reivindicación 1 no comprenden ni pueden comprender un paso de maceración. Esto también está respaldado por los ejemplos de la solicitud, ya que no hay ejemplos que mencionen un proceso de maceración en el paso de tratamiento térmico (...) Lo anterior contrasta marcadamente con el tratamiento térmico descrito en D2, que sólo se realiza como paso de maceración, es decir, después de dividir finamente los granos. El Examinador también reconoce que el tratamiento térmico en D2 se describe en forma de un paso de maceración”* esta instancia encuentra que la citada anterioridad divulga procedimientos para preparar bebidas basadas en cereales, que consisten en métodos para la molienda húmeda de granos de cereal germinado y la transferencia directa del grano germinado, sin secado, a la cervecería para su procesado. Específicamente, el antecedente divulga un método para producir un extracto acuoso de un cereal:

(...) en donde dicho método comprende las etapas de:

- a) proveer granos de un cereal;
- b) someter a los granos de cereal a una etapa de germinación obteniendo de este modo granos germinados, en donde dicha etapa de germinación comprende sumergir e incubar dichos granos en una solución acuosa durante entre 20 y 72 horas a un rango de temperatura entre 10 y 35°C hasta que los granos tengan un contenido de agua de entre 30% y 60%, 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 Kg;
- c) dividir finamente dichos granos germinados, mientras dichos granos germinados tienen un contenido de agua de entre 20% y 60%, con la condición de que dichos granos de cereal tengan un contenido de agua de entre 20% y 60% en cualquier momento entre las etapas b) y c);
- d) preparar un extracto acuoso de dichos granos germinados molidos, produciendo de este modo un extracto acuoso del cereal, en el que dicho método no comprende una etapa de secado en horno de los granos germinados (Reiv. 1).

De donde se advierte, que el antecedente D2 no refiere la etapa de activación enzimática por calentamiento, posterior a la germinación del cereal en el malteado, como ahora se

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

reclama. Sobre el particular, en el análisis de novedad realizado por esta Oficina se contrastó el paso d) de someter los granos germinados a tratamiento térmico 40 a 50 °C, 1 a 5 horas, con el paso del documento D2 que consiste en macerar dichos granos de cereal a una temperatura de 50 a 80°C (Pág. 48) 60 a 300min (1 a 5h) (Pág. 33). Sin embargo, la memoria descriptiva de la presente solicitud no hay mención alguna a un proceso de maceración en el paso de tratamiento térmico y que esto contrasta marcadamente con el tratamiento térmico descrito en la anterioridad D2, que sólo se realiza como una condición de proceso durante la maceración.

Ahora bien, aclarado que el paso d) ahora reclamado consiste en someter los granos germinados a un 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, como la parte final del paso de germinación. En donde se prefiere que todos los pasos de la germinación y/o tratamiento térmico se lleven a cabo dentro del mismo contenedor a la temperatura controlada para proveer niveles mejorados de enzimas hidrolíticas en el grano de cereal germinado (Págs. 37 a 40).

Mientras que el documento D2, la reivindicación 30 inicial se reclama un método para producir un extracto acuoso de cereal que comprende las etapas de a). proveer granos germinados de un cereal que tienen un contenido de agua de al menos 20% con la condición de que dichos granos de cereal no tengan un contenido de agua por debajo de 20% en ningún momento subsiguiente a la germinación; b. dividir finamente dichos granos germinados, mientras dichos granos germinados tienen un contenido de agua de al menos 20%; c. preparar un extracto acuoso de dichos granos germinados molidos, produciendo de este modo un extracto acuoso del cereal. Además, en la reivindicación 45 se indica que la etapa C comprende macerar dichos granos de cereal germinado molidos con una solución de maceración a una temperatura en el rango de 50 a 80°C. Como lo menciona el documento D2, el extracto acuoso generalmente se prepara mediante incubación de los granos de cereal germinado finamente divididos en la solución de maceración a una o más temperaturas predeterminadas. Dicha temperatura predeterminada también puede ser denominada como “temperatura de maceración” (Pág. 32; Lín. 15 a 20).

Por lo tanto, el antecedente D2 enseña un método cuya maceración ocurre luego a la etapa de división, tal como lo describe la presente invención. Sin embargo, a diferencia de lo establecido en la presente solicitud, el documento D2 no describe un método en el que los granos germinados se sometan a un tratamiento térmico de 1 a 5 horas entre 40 a 50°C, antes del proceso de división, como lo reclama la presente solicitud, toda vez que el documento D2 menciona que *“A continuación de los procesos de remojado y germinación combinados, los métodos de la presente invención comprenden una etapa de dividir finamente los 5 granos de cereal germinados. Un aspecto particularmente interesante de la invención es que los métodos de la invención permiten pasar a la división fina de los granos de cereal germinado inmediatamente luego de la germinación”* (Pág. 6; lín. 3 a 7) mientras que la presente solicitud establece que *“Después de los pasos de germinación, la presente invención puede comprender un paso de tratamiento térmico de los granos de cereales terminados. A través de todos los pasos de germinación, la temperatura de preferencia se controla a un nivel predeterminado, el cual típicamente es 30 menor de 35 °C. En un aspecto de la invención, los pasos de germinación son seguidos por un paso de tratamiento térmico a un intervalo de temperatura de por ejemplo 35 a 55 °C* (Pág. 8; lín. 25 a 32). Por lo tanto, la fase descrita en el documento D2 de macerar dichos granos de cereal a una temperatura de 50 a 80°C (Pág. 48) 60 a 300min

Ref. Expediente N° NC2020/0007640

(1 a 5h) (Pág. 33) no corresponde a la misma etapa d) del tratamiento térmico reclamado en la presente solicitud, puesto que esta corresponde a una fase posterior a la división de los granos germinados. Esto corresponde a una diferencia técnica entre la materia ahora reclamada y la divulgada en el antecedente.

En conclusión, se advierte que la decisión inicialmente adoptada se encontraba ajustada a las condiciones técnicas y jurídicas derivadas del pliego reivindicatorio evaluado en dicha oportunidad. No obstante, en sede de recurso, la parte recurrente introdujo una modificación al capítulo reivindicatorio que configura un nuevo marco de análisis, el cual requiere la valoración del estado de la técnica pertinente para verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y el análisis integral de los requisitos señalados por la Decisión 486. En ese sentido, la revocatoria de la decisión impugnada obedece tanto a la modificación presentada por el solicitante como a la necesidad de revisar los requisitos señalados líneas arriba, razón por la cual resulta necesario remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 58978 de 28 de septiembre de 2023, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “MÉTODO PARA PRODUCIR UN EXTRACTO DE CEREAL Y MÉTODO PARA PROCESAR ESTE EXTRACTO COMO UNA BEBIDA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para los fines pertinentes y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a CARLSBERG A/S, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 de mayo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 14-05-2026
12:01:54 PM
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.