

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

Resolución de Rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente

Solicitud N° 1458-2011

Título: "MÉTODO PARA PRODUCIR UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE 3-MERCAPTAN-1-OL Y ALCOHOL Y/O METODO DE PRODUCCION DE UNA SOLUCION QUE CONTIENE 3-MERCAPTOHEXAN-1-OL Y ALCOHOL, Y PUEDE COMPRENDE ACETATO DE 3-MERCAPTOHEXAN-1-OL EN CONTRACCIONES DE 25-5.500 NM QUE COMPRENDE INOCULAR UNA SOLUCION DE EXTRACTO DE CASCARA DE UVA QUE COMPRENDE S-3-(HEXAN-1-OL)-GLUTATIONA Y S-3-(HEXAN-1- OL)-L-CISTEINA CON UNA BACTERIA DE ACIDO LACTICO, Y LUEGO CON UNA LEVADURA. AGENTE AROMATICO EN FORMA DE SOLUCION ACUOSA"

Precursores en la Producción del Vino.

Agente Aromático.

Fermentación Maloláctica.

Limitación Pliego en Segunda Instancia.

Ausencia de Nivel Inventivo.

Con fecha quince de junio del año dos mil once, Mercian Corporation, presentó un requerimiento de patente destinada a proteger un "MÉTODO PARA PRODUCIR UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE 3-MERCAPTAN-1-OL Y ALCOHOL", cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a "METODO DE PRODUCCION DE UNA SOLUCION QUE CONTIENE 3-MERCAPTOHEXAN-1-OL Y ALCOHOL, Y PUEDE COMPRENDE ACETATO DE 3-MERCAPTOHEXAN-1-OL EN CONTRACCIONES DE 25-5.500 NM QUE COMPRENDE INOCULAR UNA SOLUCION DE EXTRACTO DE CASCARA DE UVA QUE COMPRENDE S-3-(HEXAN-1-OL)-GLUTATIONA Y S-3-(HEXAN-1- OL)-L-CISTEINA CON UNA BACTERIA DE ACIDO LACTICO, Y LUEGO CON UNA LEVADURA. AGENTE AROMATICO EN FORMA DE SOLUCION ACUOSA."

Esta solicitud invoca un requerimiento Internacional PCT N° JP 2009/006639, de fecha cuatro de diciembre del año dos mil nueve, que citó como prioridades las solicitudes JP 2008322873; JP 2009135657 y, JP 2009175418 de fecha dieciocho de diciembre del dos mil ocho; cinco de julio del dos mil nueve; y, veintiocho de julio del dos mil nueve, respectivamente.

Según la memoria descriptiva, el campo técnico de la invención está referido a un método de producción de una solución que incluye 3-mercaptophexan-1-ol (3MH) y alcohol, que incorpora un aroma deseable empleando un extracto de cáscara de uva; un agente aromático que emplea la solución que contiene 3MH y alcohol; un método de

producción de una bebida con aroma mejorado; y un método de producción de licor de frutas empleando un extracto de cascara de uva.

Por resolución definitiva notificada con fecha tres de octubre del año dos mil diecisiete el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de patente por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. En primer término, se singulariza el problema técnico que consiste en proveer de un método alternativo para la preparación de vino basado en la fermentación maloláctica. Consideró los documentos D3, D12 y especialmente D5, que enseñaba la importancia de los precursores 3-MH para el desarrollo del aroma en distintos productos, concluyendo que a la luz de estas divulgaciones un experto medio estaría motivado a arribar a la invención propuesta.

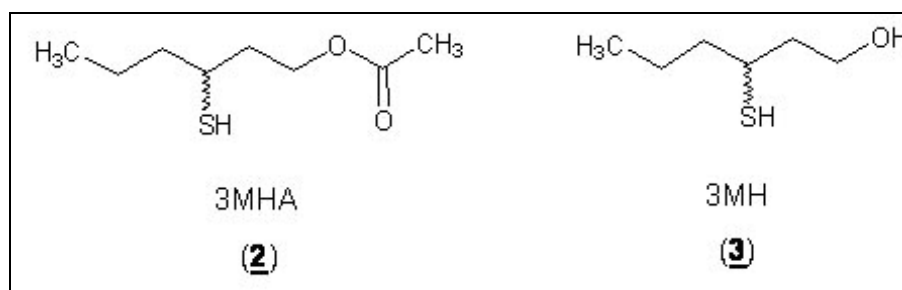
En contra de lo resuelto el solicitante interpuso un recurso de apelación, refutando la resolución de rechazo en base a un nuevo pliego de reivindicaciones limitado en segunda instancia, destacando que los documentos citados para negar la solicitud (D3, D12 y D5) no proporcionan información en relación con el problema técnico que resuelve esta invención. Estos documentos describen como material de partida el zumo de uva y no el extracto de cáscara de uva. Además, señala nada dicen sobre usar una bacteria ácido láctico específica que pertenece a los géneros reivindicados en la cláusula principal; y, por último no presentan ni sugieren el notable efecto de la invención al proporcionar productos que contienen 3MH totales en cantidades notablemente aumentadas.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose al efecto a doña Myriam Navarro Perez, Bioquímica, MSc. Mención Bioquímica Ambiental.

En los autos la experta emite su informe con fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, donde inicia explicando el significado de algunos conceptos esenciales para entender la problemática en litigio:

3MH: (3-mercaptohexan-1-ol) es un compuesto tiol que comprende un grupo –SH en su estructura molecular y se encuentra presente en el vino fermentado a partir de uvas de la variedad Sauvignon blanc. Este compuesto que contribuye al aroma del vino e imparte matices de pomelo, maracuyá.

3MHA: es un compuesto que contribuye al aroma del vino e imparte matices de maracuyá, Boj y *cytissus scoparius*.



fermentación maloláctica: es la transformación metabólica en la que el ácido málico presente en el mosto de uva se convierte en ácido láctico, que presenta un sabor levemente ácido.

Según informa la perita, de acuerdo al último pliego válidamente presentado, se busca la protección de un método alternativo para la preparación de vino basada en la fermentación maloláctica que logra un vino con alto contenido de 3-mercaptohexan-1-ol y buen aroma. Según el análisis practicado no hay ampliación de contenido, el pliego presenta sustento, aporte técnico y unidad de invención.

La profesional manifiesta que, respecto del estado de la técnica invocado por la resolución definitiva, debe considerarse que:

D3 (Maggu M et al. Effect of skin contact and pressure on the composition of Sauvignon Blanc must, J Agric Food Chem, 2007. 55: 10281-10288) describe un método para aumentar la concentración de precursores 3MH a través del método de extracción por maceración. Combinando variables de presión y tiempo de exposición con cáscaras de uva se alcanza una concentración de 3MH-S-cys mayor a 60 µg/L ó 316 nM. Por lo que posterior a la fermentación alcohólica, un experto en la materia esperaría una alta concentración de 3MH.

Señala, además que está descrito en el estado de la técnica que al aumentar la concentración de 3MH también se incrementa la concentración de 3MHA, por lo que un alto contenido de 3MH presume también un alto contenido de 3MHA en el extracto.

D12 (JP 59-98672 A, Kirin Brewery Co, Ltd.) enseña un método para fermentar jugo de frutas con lactobacillus, donde se realiza en primer lugar la fermentación maloláctica y posteriormente la fermentación alcohólica. En este documento, se emplea una bacteria ácido láctico de la sub-especie bulgaricus, sub especie también empleada en la invención.

D5 (JP 2008-101097A, Ogawa & Co, Ltd) describe la composición de una fragancia que se caracteriza por contener 3-mercaptohexanal y 3-mercapto-1-hexanol. Dicha fragancia puede ser ampliamente aplicada en productos comerciales incluyendo alimentos, bebidas hasta cosméticos.

La experta concluye que, para una persona versada en la materia sería obvio arribar a un método de producción de una solución que contiene 3-mercaptohexan-1-ol y alcohol que proporcione productos que contienen una alta concentración de 3MH, combinando las operaciones unitarias utilizadas en D3, D12 y aplicar la composición aromática rica en estos tioles volátiles en diversos productos comerciales, incluyendo bebidas, postres y tortas (D5), por lo que a su juicio la solicitud carece del requisito de altura inventiva.

Por sentencia, de fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando al efecto, en el considerando sexto lo siguiente:

“Que, estos sentenciadores, concluyen a partir de lo expuesto, que el método propuesto en la solicitud, para el aumento de precursores aromáticos en el vino, partiendo por el uso de un extracto cáscara de uva y siguiendo un proceso de fermentación maloláctica con bacterias, se encuentra adelantado y sugerido por el estado del arte previo, particularmente por D3, que describe un método para aumentar concentración de precursores, específicamente cisteína, que está dentro del rango reivindicado, encontrándose descrito ya en la técnica que el compuesto aromático 3MHA se produce a partir de 3MH, por metabolismo de la levadura, lo que permite obtener una gran cantidad de componentes aromáticos y también por D12, que ya

enseña un proceso de fermentación de jugo de frutas, partiendo por la fermentación maloláctica y siguiendo por la alcohólica, usando un género bacteriano que también está presente en la solicitud de autos, todo lo cual permite a un experto en la técnica llegar en forma obvia al método propuesto por la presente solicitud de patente. ”

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la resolución apelada, quedando en definitiva rechazada la solicitud de patente de invención.

En contra de la resolución de rechazo, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 2169-2017

MAQ- AAP-JCGL

AMTV-MAF.-
29-05-2020