

## **PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA**

**Resolución de rechazo:** Artículo 35 de la Ley N° 19.039.

<b>Solicitud de Patente</b>
Solicitud N° 201501303
Título: "MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS PARA PREDECIR LA OXIDABILIDAD DE UN VINO O UN MOSTO Y SISTEMAS RELACIONADOS"
<b>Falta de Nivel Inventivo</b>
<b>Vino o Mosto Oxidabilidad</b>
<b>Nuevo Pliego de Reivindicaciones en TDPI</b>
<b>Ventajas</b>
<b>Inapi Rechaza. TDPI Revoca.</b>

Con fecha catorce de mayo del año dos mil quince, NOMACOR LLC, luego VINVENTIONS USA, LLC, presentó un requerimiento de patente destinado a proteger el "MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS PARA PREDECIR LA OXIDABILIDAD DE UN VINO O UN MOSTO Y SISTEMAS RELACIONADOS". Esta solicitud es una entrada en fase nacional de una PCT N° US2013/071242 del veintiuno de noviembre del año dos mil trece y que cita como prioridad US 61/729.154 del año dos mil doce.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha tres de enero del año dos mil veinte, se rechazó la solicitud fundada en el artículo 35 de la Ley del ramo, teniendo en cuenta que para el resolutor carecía de altura inventiva al verse afectada principalmente por el documento D2 (Rodríguez et al. (2007). J. of Agricultural and Food Chemistry, 55(26):10557-10562).

La solicitante interpuso un recurso de apelación, argumentando como una persona versada en la materia no recurriría al documento D1 a partir del D2, arte previo más cercano, señalando además que con la presente invención se lograba proporcionar un método de predicción confiable y fácil de "oxidabilidad" con un alto nivel de certeza, sin la necesidad de años de experiencia en viticultura. Finalmente, el recurrente acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones, que fue ratificado en segunda instancia, y los títulos de patentes equivalentes concedidas en Europa y en Australia, a fin de avalar sus argumentos en favor del nivel inventivo de la presente solicitud.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose para el encargo, a don Pablo Cañón Amengual, Bioquímico.

El experto emitió su informe con fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintidós. En primer término, se refirió al grupo de métodos electro analíticos en los que la información sobre el analito se deduce de la medida de la intensidad de corriente en función del potencial aplicado<sup>1</sup>. Este método, señala, es utilizado por los químicos inorgánicos, los fisicoquímicos y los bioquímicos con objetivos no analíticos que incluyen estudios básicos de procesos de oxidación y reducción en diferentes medios, procesos de adsorción sobre superficies y mecanismos de transferencia de electrones en superficies de electrodos químicamente modificadas.

Luego, el perito señaló que en el *Fenómeno de oxido-reducción* un vino está envejeciendo durante el periodo que va desde el final de las fermentaciones hasta el embotellado. La duración de este envejecimiento es variable según el origen, tipo y calidad del mosto. Además, el proceso debe ser lo suficientemente largo para estabilizar el vino, así como preparar vinos para el envejecimiento en botella. Durante este periodo se producen cambios en la composición del vino, acompañados del desarrollo del color, el aroma y el sabor. Las condiciones de almacenamiento y manipulación del vino, así como los tipos de recipientes utilizados, tienen un efecto muy marcado en estas evoluciones, que están estrechamente relacionadas con los fenómenos de oxidación-reducción que tienen lugar en el vino.



A partir de estos conceptos el Sr. Cañón Amengual afirmó que la invención consistía en un método electro analítico para predecir dicha oxidabilidad que comprende los pasos de:

- a) registrar una señal electroquímica de una muestra del vino o mosto;
- b) comparar la señal obtenida anteriormente con señales electroquímicas de referencia obtenidas de vinos o mostos con oxidabilidad conocida, y
- c) predecir la oxidabilidad de la muestra ensayada en base a la comparación realizada.

El profesional singularizó el problema técnico como disponer de un método de predicción confiable y fácil de realizar la oxidabilidad de un vino o mosto, considerando que la determinación de la cantidad óptima de oxígeno es compleja, debido al hecho de que este parámetro varía considerablemente de un vino a otro, y adicionalmente de una etapa

a otra durante los procesos de producción y elaboración. Esta medición de oxidabilidad está especialmente dirigida a los procesos de envejecimiento y almacenamiento del vino.

El perito definió las diferencias del nuevo pliego respecto a aquel revisado por el sentenciador de primera instancia y estableció que no existía ampliación de contenido, y que se encontraba debidamente sustentado. En su informe, el experto reconoció diferencias, tanto en el problema técnico a resolver como en las soluciones planteadas entre D2 y la solicitud, lo que le permitió concluir que la patente analizada contaba con la altura inventiva requerida. A mayor abundamiento, el Sr. Cañón destacó las ventajas que presenta la invención frente al estado del técnica, que consistían en: a) La invención no requiere equipos costosos o pesados (la unidad electroquímica empleada en combinación con una computadora para registrar la señal electroquímica es portátil); b) Con el método reivindicado, se requiere una única medición in situ de punto de tiempo, que es suficiente para predecir la oxidabilidad; c) El método utiliza electrodos de un solo uso (descartables), que son particularmente útiles, ya que se elimina el riesgo de contaminación cruzada y no hay necesidad de un trabajo extenso de limpieza y pulido de los electrodos; y, d) El método puede ser aplicado en forma repetida en diferentes muestras, dando lugar a una rápida y directa comparación imparcial.

Por sentencia, notificada con fecha veintitrés de junio del año dos mil veintidós, el Tribunal de segunda instancia resolvió acoger el recurso de apelación y conceder la patente solicitada al considerar que la invención posee nivel inventivo.

El considerando noveno señala lo siguiente:

*“( ) estos sentenciadores se encuentran contestes con lo señalado por el perito designado en esta instancia, ya que el objetivo de la presente solicitud, es predecir el suministro óptimo de oxígeno total que se debe administrar al mosto o vino para su almacenamiento y cerramiento óptimo lo que conduce a que la invención muestra múltiples ventajas que son útiles y ayudan a un buen manejo del proceso de envejecimiento y almacenamiento de vinos”*

Con estos antecedentes, resuelven estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación y revocar la sentencia apelada, concediendo la solicitud de patente conforme al pliego de reivindicaciones presentado por el recurrente en segunda instancia.

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 000279-2020  
CIM-PFR- MAQ

AMTV- MAF  
18-11-2022

---

<sup>i</sup> Voltamperometría. -