

## PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

**Resolución:** Artículo 33 y 35 la Ley N° 19.039.

<b>Solicitud de Patente 201701023</b>	
Método para realizar la fermentación maloláctica durante la fermentación del alcohol en el vino tinto que comprende: contactar mosto de uva antes de la fermentación con resveratrol, pterostilbeno y mezclas, agregar una levadura, fermentar.	
<b>Inventor:</b>	Rubin, D. y Rubin, E.
<b>Solicitante:</b>	RESWINE, LLC
<p><b>Inapi rechaza por falta de novedad y nivel inventivo</b></p> <p><b>Tdpi confirma</b></p> <p><b>Discrepancia entre la memoria y pliegos presentados para análisis</b></p> <p><b>Cambio del Problema Técnico</b></p>	

La solicitud de patente fue presentada el 25 de abril del 2017 y describe según su memoria un proceso para fabricar vino tinto sin sulfato conservando los polifenoles de la bebida.

Con fecha 10 de junio del 2021 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud por carecer de novedad y nivel inventivo, considerando el documento D5<sup>1</sup>, que describe un método y una composición para conservar el vino y la preservación de los polifenoles que incorpora resveratrol y/o pterostilbeno, ya sea natural o sintético que actúa como oxidante, resultando un vino libre de sulfito agregado.

En su escrito de apelación el solicitante acompaña un nuevo pliego de reivindicaciones y expone que D5 no menciona el hecho de “realizar la fermentación málica / láctica por separado”. Al efecto señala que: “un experto en la técnica entendería que en la elaboración del vino se producen dos fermentaciones distintas: la formación de etanol a partir del azúcar (fermentación alcohólica) y la conversión de ácido málico en ácido láctico (fermentación maloláctica)”. El apelante sostiene entonces que las reivindicaciones sometidas a análisis están dirigidos a un método para realizar la fermentación maloláctica durante la fermentación alcohólica.

En su argumentación hace presente que D5 guarda silencio sobre el momento en que ocurre la fermentación maloláctica en relación con la etapa de la fermentación alcohólica y no se refiere a la oportunidad donde ocurre o se produce la fermentación maloláctica, por lo que no se debería considerar afectada la novedad o la actividad inventiva.

En el tribunal de alzada luego de la vista de la causa dictó una medida para mejor para que el experto Sr. Pablo Cañón Amengual, Bioquímico, Dr. en Ciencias, los Ilustrara sobre la concurrencia de los requisitos de patentabilidad.

En su informe el profesional se refiere a la falta de conexión entre la materia objeto de patentamiento, incluido el problema técnico que se propone solucionar, con el derrotero que toma la patente a partir de la contestación del primer informe pericial y el contenido de los pliegos de reivindicaciones que fueron sustituyendo al original, incluido el que se analiza en la segunda instancia, respecto del cual discurre la defensa del apelante.

Al efecto el profesional señala que la memoria hace referencia a la búsqueda de una mayor eficiencia en el proceso industrial del vino, particularmente en los métodos de conservación donde se muestra el uso del anhídrido sulfuro o (SO<sub>2</sub>) con sus propiedades antisépticas, antioxígeno e inhibitorias, que no obstante sus ventajas es conocido por generar efectos secundarios indeseados en la salud humana, por lo que reconoce la tendencia en la industria a buscar alternativas más naturales al anhídrido sulfuroso. No obstante, de los últimos pliegos y de la contestación del informe pericial, el solicitante da a entender que el problema es disponer de métodos para realizar la fermentación maloláctica durante la “fermentación del alcohol”, caracterizando la solicitud por el uso de ciertos “bactericidas” como resveratrol y pterostilbeno en vez de sulfitos.

El perito advierte que la información presentada en la memoria es inconsistente con la defensa, toda vez que no es posible explicar el desarrollo simultáneo de la fermentación alcohólica y maloláctica, materia que como se señaló se vuelve relevante en la defensa que efectúa la parte de las características que vuelven patentable su solicitud.

En sus conclusiones el experto sostiene que no existen antecedentes en la memoria para sustentar el cambio del problema técnico desde “un método de conservación de vinos tintos sin adicionar sulfitos” a un “método para realizar la fermentación maloláctica durante la fermentación alcohólica en vino tinto sin adicionar sulfitos”. Por ello para el perito el problema sigue siendo la **conservación de vinos**, por lo que el documento más cercano es efectivamente D5, el cual enseña el uso de resveratrol y/o pterostilbeno para preservar de la oxidación y las bacterias, concluyendo entonces que el problema técnico es el mismo y la solución enseñada en ambos documentos similar.

Por sentencia de fecha 17 de enero del año 2023 el Tribunal de segunda instancia falla confirmado la sentencia y rechaza la patente solicitada por falta de novedad y nivel inventivo. En su considerando tercero aborda la cuestión “previa” planteada por el Dr. Cañón Amengual, esto es la falta de conexión entre el problema técnico en la memoria descriptiva y los últimos pliegos, señalando lo siguiente:

“Pues bien, procesalmente de lo que se trata es de que la invención que fue sometida al control público con la publicación era la que se refería a la elaboración del vino sin sulfitos, pero la que tenemos a la vista en función del pliego de reivindicaciones presentado en la apelación se refiere a la adición de un polifenol en la producción del vino, desconexión que da cuenta de una ausencia de congruencia entre las peticiones concretas sometidas a la decisión de este Tribunal y el asunto debatido en autos, lo que sería suficiente para desestimar el recurso por improcedente”.

Pasando al análisis de novedad y nivel inventivo el sentenciador se pregunta cuál es el problema técnico con el que corresponde enfrentar la patente, porque -conforme plantea- se llega a soluciones diferentes si se aborda la eliminación de sulfitos o la adición de un polifenol, centrándose en todo caso en el análisis del único documento citado para el rechazo D5:

“De todas formas, en el caso de autos, para el análisis no puede pasarse por alto la existencia del documento D5, respecto del cual, el perito de esta instancia procesal manifiesta: () D5 enseña que resveratrol y/o pterostilbeno se añaden a los vinos para preservar de la oxidación, las bacterias y los hongos, así como para suministrar resveratrol a un animal. El resveratrol y/o el pterostilbeno también se añaden al vino tinto para preservar los polifenoles presentes en el vino tinto. El resveratrol y/o el pterostilbeno pueden añadirse al mosto de uva antes de la fermentación y/o al vino fermentado antes del embotellado. En su memoria descriptiva, este documento presenta exactamente las mismas 16 tablas de resultados, y por tanto ejemplos de aplicación que la presente solicitud, y por consecuencia presenta los mismos problemas respecto a la determinación del momento en que se realiza las fermentaciones alcohólicas y maloláctica.

Si bien el pliego de D5 no explicita a la fermentación maloláctica, como lo hace el pliego de la presente solicitud, la memoria descriptiva si lo hace al tener los mismos ejemplos y resultados en sus tablas. Por otra parte, para cualquiera versado en el área, la producción de vino tinto, tal como reivindican las cláusulas 9 y 11 del pliego de D5, llevan implícita la realización de una fermentación maloláctica, como el mismo documento D5 y la solicitud manifiestan en su MD, en el punto [0039].”

Para el sentenciador, más allá de la dicotomía en el problema técnico, como se trata de comparar “procedimientos”, la aproximación del arte previo permite obviar el problema técnico como un asunto fundamental, centrándose en la semejanzas de los pasos de los procedimientos y su cercanía respecto del proceso natural de fermentación maloláctica con sus etapas, las que estando descritas permiten entender que la invención reproduce lo revelado, sin que existan otros antecedentes para levantar la objeción por novedad y nivel inventivo.

En contra de lo resuelto no se presentó recurso alguno, quedando ejecutoriada la sentencia.

ROL TDPI N° 1003-2021  
CIM-JCGL-MAQ

MAF/AMTV  
08-06-2023

---

<sup>i</sup> US 2011/104328 A1 (05/05/2011) (RUBIN DAVID et al)