1

264

261

Clarke, Modet & Cº
COLOMBIA

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00048492 00000000 Folios: 26
Fecha (AMD): 2005-11-15 17:36:45
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/SOLICITUD REPOSIC -
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SEÑORES
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

COD:08

RE.: SOLICITUD DE PATENTE EN COLOMBIA
EXPEDIENTE Nº 00048492 /
TITULO: MICRO EMULSIONES DE UTILIDAD EN UN METODO PARA INTRODUCIR UN PRODUCTO QUIMICO EN UNA FORMACION DE ROCA QUE COMPREN- DE PETROLEO Y/O GAS PARA LA EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE PETROLEO O GAS. /
SOLICITANTE: BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED /
FECHA SOLICITUD: 28 de Junio de 2000

RECURSO DE REPOSICIÓN

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente manifiesto a Usted que estando dentro del término de ejecutoria de la **Resolución No 25667 de 6 de octubre de 2005**, mediante la cual Su Despacho negó la solicitud de patente de invención de la referencia, interpongo en su contra el presente **RECURSO DE REPOSICIÓN** para que dicha decisión sea revocada y en su defecto se conceda el privilegio de patente solicitado.

1. OPORTUNIDAD DEL RECURSO:

Por cuanto la notificación fue realizada el día 4 de Noviembre de 2005, el término de ejecutoria de la resolución recurrida es el 15 de Noviembre de 2005, por lo que me encuentro dentro del plazo para interponer el presente recurso.

Clarke, Modet & Cº
COLOMBIA

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

2.1. Claridad

Según el artículo primero de la resolución No. 25667, se rechaza la presente solicitud de patente de invención por las razones expuestas en la parte motiva, la cual expresa como primer argumento que no se tuvo en cuenta la modificación presentada por el solicitante el día 17 de agosto de 2005, contenidas en los folios 242 y 243 debido a que ellas no cumplen con el requisito de claridad, al respecto sostiene:

- "De acuerdo al objeto de la solicitud, contemplado en la descripción inicial, el solicitante afirma:

  "'...esta invención se relaciona con microemulsiones de agua en aceite y, particular, con el uso de microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas....'

  "'...Entre los productos químicos para yacimientos de petróleo se encuentran los inhibidores para formación de incrustaciones...' y explica el problema al emplear cierres temporales del pozo al inyectar inhibidor de corrosión de forma tradicional.

  "Luego afirma el solicitante que '... se ha encontrado ahora un medio y un método para incrementar la eficacia de los productos químicos para la explotación de yacimientos de petróleo o gas, en particular inhibidores de la formación de incrustaciones, para permitir con ello una disminución de la frecuencia de las operaciones de compresión/cierre temporal y el incremento de la tasa de producción de petróleo/gas...'

  "Luego el solicitante hace una afirmación *'...la presente invención de relaciona con una micro emulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de*

petróleo o de gas v (iii) al menos un surfactante, en donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho v espesor del orden de 1 a 1000 nm. '

"Continua el solicitante *'...la ventaja más importante es que el despliegue de un producto químico de explotación en una emulsión de agua en aceite aumenta la eficacia del producto químico de explotación al reducir el número de operaciones de compresión y cierre temporal. Esto es debido a que la "encapsulación" o protección del producto químico en un punto más profundo en la formación de rocas (cerca de la región de la perforación del pozo y la baja tensión interfacial de la microemulsión actúa para separar petróleo de las superficies de la formación de roca porosa, para exponer así una mayor cantidad de área superficial para que el producto químico de la explotación se absorba en la misma o se precipite sobre la misma...'*

"Luego el solicitante da las características de la fase oleosa y la fase acuosa y cualquier tipo de surfactante.

"Por último, da ejemplos de a que tipos de compuestos químicos podría servir la emulsión objeto de la solicitud.

"De lo anterior se tiene que el objeto de la solicitud es *una micro emulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas v (iii) al menos un surfactante, en donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho v espesor del orden de 1 a 1000 nm."* Todo el sustento que da el solicitante lo da a la presentación en emulsión. Es decir, que de acuerdo a lo que se encuentra en la descripción, el solicitante pretende proteger una presentación en microemulsión. Lo importante allí es la microemulsión, no el tipo de producto químico empleado. Se nota como los ejemplos van relacionados al uso de la emulsión en comparación con el producto químico aplicado sin microemulsión. Lo relevante no es el tipo de

producto químico a emplear lo importante es la forma de presentación en microemulsión.

"Por lo anterior, no se puede aceptar un nuevo capítulo donde lo que se quiere proteger como nuevo es el tipo de producto a emplear, cuando lo que muestra en la descripción como nuevo es la presentación en emulsión sin importar que tipo de producto se trate. Así se expresa en el folio 232: "...la cantidad usada de producto químico de producción...dependerá de la naturaleza del producto químico usado y de su finalidad perseguida...". Es decir, no es lo relevante.

- "No se puede colocar como característico el resultado a alcanzar. El solicitante coloca como objetivo a lograr: "el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas..." y en la reivindicación principal coloca como lo característico productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas. No se puede aceptar.

- "El nuevo capítulo continúa sin tener soporte en la descripción y el solicitante no realizó ninguna corrección a la objeción planteada en el anterior requerimiento técnico. Allí se decía que *"...Las reivindicaciones no encuentran soporte en la descripción. Como se observa en la reivindicación 1, el solicitante quiere que se le proteja una micra emulsión con ciertas características, que son las mismas que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe una clara contradicción."* El solicitante no realiza ninguna corrección y mantuvo el error.

"Por todo lo anterior, no es posible aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio, como quiera que no se encuentra sustento en la descripción y se coloca como característico el resultado a alcanzar.

"En consecuencia, para efectos de la presente decisión, será tenido en cuenta el capítulo que obra a folios 63 a 64 del expediente en cuestión."

En relación con el capítulo reivindicatorio que obra a folios 63 a 64, que finalmente fue el estudiado en la Oficina Colombiana de Patentes establece que no es claro, básicamente por los mismos motivos que habían sido expuestos en la acción oficial de

fondo y que resumimos a continuación:

El capítulo reivindicatorio que obra a folios 63 a 64, "no se encuentra correctamente redactado. Dadas las muchas explicaciones que el solicitante da en las reivindicaciones se torna confuso identificar el objeto a ser protegido. Nuevamente señala la Oficina Colombiana de Patentes que no es necesario que se explique que comprende una fase acuosa, una fase oleosa y por lo menos un surfactante, pues todas las micro emulsiones tienen esas características y un técnico medio lo sabe. Además, si se habla de un producto químico dispersable en agua, se puede afirmar que dicho producto es soluble en agua."

"Por lo tanto ese preámbulo largo tedioso y confuso, se entenderá que queda reducido a "Micro emulsión que incorpora un producto químico soluble en agua para mejorar la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas, caracterizado por..." Se entenderá, por lo encontrado en la descripción, que la segunda parte (o parte característica, que define lo que se considera novedoso y se desea proteger), consiste en la distribución de la fase acuosa en la fase oleosa."

"Insiste la Oficina Colombiana de Patentes que "*las reivindicaciones no encuentran soporte en la descripción.* Como se observa en la reivindicación 1, el solicitante quiere que se le proteja una micro emulsión con ciertas características, que son las mismas que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas; entonces, existe una clara contradicción."

Reivindicaciones desistidas. Se entenderá, por el contenido del folio 214, que el solicitante desiste de las reivindicaciones 12 a 17.

Dado lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el artículo 30 de la Decisión 486.

2.2. Determinación del estado de la técnica y Nivel Inventivo:

Teniendo como base para el estudio el capítulo reivindicatorio original, la resolución 25667 cita los documentos US5.186.257 (D1), US4.741.399 (D2), US 4.681.912 (D3), US 4.012.329 (D4), US 3.688.851 (D5), US3.670.816 (D6) y 3.254.714 (D7), como

estado de la técnica en la acción oficial anterior la Oficina Colombiana de Patentes advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia ella se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

"En efecto, en relación con *el documento US 5186257* (D1 de aquí en adelante) la Oficina Colombiana de Patentes establece que esta anterioridad enseña *previamente* una serie de polímeros empleados en yacimientos, los cuales, son aplicados en forma de micro emulsión. Todo lo que muestra la presente solicitud se puede derivar de D1."

Alega la Oficina Colombiana de Patentes que "no obstante lo anterior, el solicitante afirma que D1 no revela la introducción de una microemulsión preformada en un pozo de producción, pero de acuerdo a como se encuentra el capítulo reivindicatorio, esto tampoco es lo que quiere proteger el solicitante. Además, D1 sí habla de la introducción de la microemulsión en pozos."

Señala la Oficina Colombiana de Patentes que "el solicitante dice también que D1 se refiere a cualquier polímero. Efectivamente cualquier polímero se puede aplicar en microemulsión y afecta directamente al presente documento. Y, dice que no se deduce si el polímero soluble en agua puede ser considerado como un inhibidor de (i) corrosión (ii) formación de incrustaciones (iii) formación de hidratos gaseosos (iv) cera (v) deposición de asfaltenos; cómo se dijo anteriormente, en la descripción esto no es lo que el solicitante considera como lo novedoso. El documento D1 relaciona el empleo de microemulsiones para hacer llegar polímeros útiles al fondo del pozo. Sin embargo, y aunque no aplica, en el folio 117 y siguientes se encuentran muchos usos que el solicitante dice que no está pero en realidad si se encuentran."

Indica la Oficina Colombiana de Patentes que "el solicitante afirma que D1 solo habla de polímeros en general, incluso de polímeros de n -vinil amida, pero no de los polímeros reclamados en la solicitud colombiana. En la columna 8 se relacionan los posibles polímeros que entrarían en el objeto de dicha invención. Además, y como ya se mencionó, el objeto de la presente solicitud no es proteger dichos compuestos sino la presentación en emulsión para introducir en pozos cualquier tipo de polímero."

Por último, la Oficina Colombiana de Patentes "el solicitante establece que D1 no hace referencia al tamaño de gotas, "es parte de la esencia de la invención de la presente solicitud..." Se le informa al solicitante que por definición una microemulsión tiene ese tamaño de gotas. Por consiguiente, cuando en D1 se habla de microemulsiones se refieren específicamente al tamaño de gotas que el solicitante pretende proteger. En cualquier libro de texto: puede encontrar esta definición. En consecuencia las afirmaciones del solicitante no tienen sustento."

Por su parte, la Oficina Colombiana de Patentes indica que "el documento US 4741399 (D2 de aquí en adelante) revela métodos donde la inyección de compuestos (algunos enumerados en la presente solicitud) mejora el rendimiento de pozos de hidrocarburos. De tal suerte, combinando este documento con uno cualquiera de los demás documentos citados, un experto medio en la materia llegaría de manera obvia a lo que se pretende proteger."

Advierte la Oficina Colombiana de Patentes que no obstante lo anterior, "el solicitante afirma que en D2 nunca se revelan microemulsiones donde la fase acuosa es una solución acuosa. Dicha afirmación resulta irrelevante, como quiera que la fase acuosa debe ser una solución acuosa o agua. Además, en las columnas 3 y 4 se revela la forma de emplear microemulsiones."

En relación con "el documento US 4681912 (D3 de aquí en adelante), la Oficina Colombiana de Patentes afirma que muestra micro emulsiones de copolímeros solubles en agua dentro de una fase oleosa junto con surfactante(s) que mejoran las características de los pozos de hidrocarburos. De esa manera, partiendo de de las enseñanzas de D3, un experto medio en la materia puede llegar a lo que se quiere proteger en la presente solicitud."

Igualmente, la Oficina Colombiana de Patentes argumenta que "el documento US 4012329 (D4 de aquí en adelante) muestra micro emulsiones como las esbozadas en la presente solicitud y que también se usan en perforaciones de hidrocarburos. De esa manera, se evidenciaría la presente solicitud partiendo de D4. Muchas de las ventajas que teóricamente obtiene el solicitante ya habían sido descubiertas por la anterioridad."

La Oficina Colombiana de Patentes indica que "no obstante lo anterior, el solicitante

argumenta que los aditivos que relaciona D4 son diferentes a los que se definen en la nueva reivindicación 1. Como la nueva reivindicación no fue aceptada, el argumento no es válido."

En relación con "los documentos US 3688851 (D5 de aquí en adelante) y US 3670816 (D6 de aquí en adelante), la Oficina Colombiana de Patentes indicó que ellos mencionan emulsiones que cumplen con el mismo objetivo propuesto en la presente solicitud. Al combinar uno de estos documentos con otro cualquiera de los enumerados, se encuentra que lo que el solicitante reclama como patentable en la presente solicitud. De acuerdo a lo que afirma el solicitante, D5 y D6 no afectan la novedad en virtud a la nueva reivindicación. Sin embargo, no se acepta dicha nueva por lo que D5 y D6 siguen afectando la presente solicitud."

Para terminar, la Oficina Colombiana de Patentes estableció que "el documento US3254714 (D7 de aquí en adelante) también revela el uso de micro emulsiones para el tratamiento de pozos. El solicitante está de acuerdo en que dicho documento afecta la presente solicitud y por eso modifica y presenta nuevas reivindicaciones. Sin embargo, como las nuevas reivindicaciones no fueron aceptadas, D7 continúa afectando a la presente solicitud."

En vista de lo anterior, la Oficina Colombiana de Patentes dictamina que el objeto de la presente solicitud, para un experto medio en la materia resultaría obvio y se derivaría de manera evidente del estado de la técnica, y concluye que la invención reivindicada no cumple con el requisito de nivel inventivo que exigen los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. ARTÍCULOS VIOLADOS

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define el nivel inventivo así: " Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

El artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone en relación con las modificaciones de la solicitud 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.

"Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material."

4. ARGUMENTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 25667.

Frente a los hechos anteriores y habiendo estudiado detalladamente la resolución No. 25667, por medio de la cual se niega el privilegio de patente solicitado para la presente invención, el solicitante presenta las siguientes consideraciones sobre el particular, como réplica a los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.1. Aceptación del nuevo capítulo reivindicatorio.

Clarke, Modet & Cº
COLOMBIA

En primer lugar y en relación con la no aceptación del capítulo reivindicatorio radicado el día 17 de agosto de 2005 nos permitimos discrepar absolutamente de la interpretación que dicha Superintendencia hace, toda vez el artículo 34 de la Decisión 486 es absolutamente claro en establecer 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." La **única** causal para no aceptación de una modificación que el solicitante realice es que dicha modificación implique una **ampliación** de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Como se demuestra a continuación la modificación radicada el día 17 de agosto de 2005 en ningún momento amplía la divulgación inicial, por el contrario limita el alcance de las reivindicaciones a las microemulsiones de un reducido número de productos cuya fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm.

Las reivindicaciones 1, 7 y 10 del capítulo original establecían que el objeto de la invención era:

> "1.- Una microemulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos un surfactante, caracterizada porque la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que

tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm."

"7.- Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el surfactante es un surfactante aniónico o es un surfactante no iónico."

"8.- Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la microemulsión comprende dos surfactantes"

"10.- Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el producto químico para la explotación del yacimiento de petróleo o gas es:

a. un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii)formación de hidratos gaseosos (iv) cera o (v) deposición de asfaltenos; o
b. es (i) un barredor de sulfuro de hidrógeno o (ii) un dispersante de cera."

Cuando el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio lo único que hace es fusionar la información de estas cuatro reivindicaciones en una sola, dado lugar a la reivindicación 1 que obra en el folio 242 y que define la invención como:

"1.- Una microemulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos dos surfactantes **(reivindicación 8 original)** seleccionados del grupo consistente en los surfactantes aniónicos y los surfactantes no iónicos **(reivindicación 7 original)**, caracterizada porque el producto químico para la explotación del yacimiento de petróleo o gas es un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii)formación de hidratos gaseosos (iv) cera, (v) deposición de asfaltenos o es un barredor de sulfuro de hidrógeno o un dispersante de cera **(reivindicación 10 original)** y donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de

gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm."

Por favor observe que hemos subrayado los fragmentos incluidos en la reivindicación 1 del capítulo original y hemos colocado entre paréntesis y resaltado la aclaración a cerca de la reivindicación original de la cual fue extraída la información.

En este orden de ideas no es posible afirmar que el solicitante ha ampliado la divulgación inicial de la solicitud, por el contrario, en la modificación radicada el 17 de agosto de 2005 el solicitante ha limitado el alcance de las reivindicaciones y en lugar de requerir protección para una microemulsión de **cualquier producto químico** para la explotación de un yacimiento de petróleo o gas, delimita la protección **sólo** a los productos que habían sido definidos en la reivindicación 10 de la solicitud original.

Las otras modificaciones que se realizaron al capítulo reivindicatorio son:

- La eliminación de las reivindicaciones 12-17.

- Nueva reivindicación 2, que establece: "2.- Una microemulsión según la reivindicación 1, caracterizada porque el primer surfactante es un surfactante aniónico teniendo un sulfato como grupo de cabeza y el segundo surfactante es un surfactante aniónico teniendo un sulfosuccinato, fosfato o sulfonato como grupo de cabeza o es un surfactante no iónico." Lo cual tiene soporte en el segundo párrafo de la página 7 de la solicitud tal y como fue originalmente presentada.

- Se han renumerado las reivindicaciones de acuerdo con los cambios realizados.

Ante los hechos expuestos, sin lugar a duda la modificación que obra en los folios 242 y 243 de la solicitud en cuestión no constituye una ampliación de la divulgación inicial, siendo así, es errada la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio al no aceptar la modificación que el solicitante anexó como respuesta al requerimiento de fondo y radicó con el mismo el día 17 de agosto de 2005. Consecuente con lo mencionado, solicitamos

a esta Superintendencia revocar su decisión y aceptar el capítulo reivindicatorio en cuestión.

4.2. Claridad de la solicitud.

En primer lugar queremos subrayar que de acuerdo con la Decisión 486, la falta de claridad no es motivo para que una modificación realizada por el solicitante no sea aceptada, la <u>única</u> causal para que la modificación sea rechazada es que amplíe la divulgación original y como se evidenció en el punto anterior la modificación efectuada por el solicitante es una delimitación de alcance de la invención definida en el capítulo presentado inicialmente.

Ahora bien, en relación con la claridad, el solicitante desea destacar la información dada en la respuesta al auto de fondo que radicada el 17 de agosto de 2005, donde se indica que como respuesta a las objeciones realizadas en la acción oficial, que objeta la claridad de la invención solicitada, el solicitante presenta **nuevo capítulos descriptivo donde el tamaño de letra ha sido modificado y nuevo capítulo reivindicatorio**, que reemplaza al original que obran en la solicitud, y fue redactado para remediar las observaciones efectuadas por su Despacho.

Adicionalmente, el solicitante manifiesta que el entiende que las reivindicaciones independientes tienen que describir todos los elementos esenciales de la invención y aunque es cierto que cualquier microemulsión por definición comprende al menos dos fases, en este caso es imprescindible mencionar ambas fases, ya que más adelante se hace referencia a las mismas y se dan detalles acerca de su estructura y composición.

Partiendo de esta respuesta nos permitimos respetuosamente subrayar que no se entienden el cuestionamiento que la resolución Nº 25667 realiza en relación con la claridad de nuevo capítulo reivindicatorio, así que no es posible establecer claramente que es lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no comprendió.

No obstante y aún cuando estimamos que la modificación del 17 de agosto de 2005 debe ser aceptada y de no ser totalmente clara para el examinador, **el solicitante debe ser requerido mediante el artículo 45 y tener una oportunidad de reparar los**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA A...

Superintendencia de Ind.
Comercio

Fue presentado personalmente por su signatario Dilio Jesús
Rodríguez D'Armas.
Quien se identificó con la C.C. No. 4165483 de
y T.P. No. 20824 declaró que reconoce el contenido del presente
documento y que la firma que allí aparece es suya y en constancia firma ante la suscrita
NOTARIA TREINTA Y SEIS DE BOGOTA. Hoy 15 NOV 2005

Ma. DEL PILAR ... DE ALVARADO
NOTARIA 36

El compareciente

294

290

375
2005-12-18

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RECURSO

Radicación N°	**00-48492**
Clasificación internacional	**C 09 K 7/02**
Concepto Técnico N°	**2005**

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1) **Documentos estudiados:**

a) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el capítulo descriptivo, comprendido en los folios 50 a 62 de la solicitud en estudio.

b) Para el presente estudio se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 17 del capítulo reivindicatorio encontrado en los folios 63 a 64.

c) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el concepto técnico 663 del 19 de mayo de 2005, junto con las anterioridades citadas, que obra en los folios 70 a 212

d) Para el presente estudio se tendrá en cuenta la respuesta al concepto técnico 663, la cual fue radicada el 17 de agosto de 2005 y se encuentra anexo en los folios 213 a 243.

e) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el concepto técnico 1275 emitido el día 26 de agosto de 2005 anexado al expediente en los folios 244 a 251 y Resolución 25667 de fecha 6 de octubre de 2005.

f) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el memorial de recurso de reposición radicado el día 15 de noviembre de 2005, el cual obra en los folios 264 a 289

2) **Memorial Del Recurso De Reposición y Argumentos Del Solicitante**

Mediante el memorial de fecha 15 de noviembre de 2005 se recurre la resolución 25667 emitida el día 6 de octubre de 2005 en los siguientes términos:

a) FUNDAMENTOS DEL RECURSO

i) "Según el artículo primero de la resolución No. 25667, se rechaza la

presente solicitud de patente de invención por las razones expuestas en la parte motiva, la cual expresa como primer argumento que no se tuvo en cuenta la modificación presentada por el solicitante el día 17 de agosto de 2005, contenidas en los folios 242 y 243 debido a que ellas no cumplen con el requisito de claridad..."

ii) "Teniendo como base para el estudio el capítulo reivindicatorio original, la resolución 25667 cita los documentos US5.186.257 (D1), US4.741.399 (D2), US 4.681.912 (D3), US 4.012.329 (D4), US 3.688.851 (D5), US3.670.816 (D6) y 3.254.714 (D7), como estado de la técnica en la acción oficial anterior la Oficina Colombiana de Patentes advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia ella se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta..."

b) ARTICULOS VIOLADOS

i) El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial"

ii) El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define el nivel inventivo así: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

iii) El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

iv) El artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone en relación con las modificaciones de la solicitud 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. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

c) ARGUMENTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 25667

i) 4.1. Aceptación del nuevo capítulo reivindicatorio.

(1) En primer lugar y en relación con la no aceptación del capítulo reivindicatorio radicado el día 17 de agosto de 2005 nos permitimos discrepar absolutamente de la interpretación que dicha Superintendencia hace, toda vez el artículo 34 de la Decisión486 es absolutamente claro en establecer 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 " La única causal para no aceptación de una modificación que el solicitante realice es que dicha modificación implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

(2) Como se demuestra a continuación la modificación radicada el día 17 de agosto de 2005 en ningún momento amplía la divulgación inicial, por el contrario limita el alcance de las reivindicaciones a las microemulsiones de un reducido número de productos cuya fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm.

(3) Las reivindicaciones 1, 7 Y 10 del capítulo original establecían que el objeto de la invención era: "1.- Una microemulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos un surfactante, caracterizada porque la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm." "7.- Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el surfactante es un surfactante aniónico o es un surfactante no iónico." "8.- Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la microemulsión comprende dos surfactantes" "10.- Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el producto químico para la explotación del yacimiento de petróleo o gas es: a. un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii)formación de hidratos gaseosos (iv) cera o (v) deposición de asfaltenos; o b. es (i) un barredor de sulfuro de hidrógeno o (ii) un dispersante de cera."

(4) Cuando el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio lo único que hace es fusionar la información de estas cuatro reivindicaciones en una sola, dado lugar a la reivindicación 1 que obra en el folio 242 y que

define la invención como: "1.- Una microemulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos dos surfactantes (reivindicación 8 original) seleccionados del grupo consistente en los surfactantes aniónicos y los surfactantes no iónicos (reivindicación 7 original), caracterizada porque el producto químico para la explotación del yacimiento de petróleo o gas es un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii)formación de hidratos gaseosos (iv) cera, (v) deposición de asfaltenos o es un barredor de sulfuro de hidrógeno o un dispersante de cera (reivindicación 10 original). y donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm."

(5) Por favor observe que hemos subrayado los fragmentos incluidos en la reivindicación 1 del capítulo original y hemos colocado entre paréntesis y resaltado la aclaración a cerca de la reivindicación original de la cual fue extraída la información.

(6) En este orden de ideas no es posible afirmar que el solicitante ha ampliado la divulgación inicial de la solicitud, por el contrario, en la modificación radicada el 17 de agosto de 2005 el solicitante ha limitado el alcance de las reivindicaciones y en lugar de requerir protección para una microemulsión de cualquier producto químico para la explotación de un yacimiento de petróleo o gas, delimita la protección sólo a los productos que habían sido definidos en la reivindicación 10 de la solicitud original.

(7) Las otras modificaciones que se realizaron al capítulo reivindicatorio son: La eliminación de las reivindicaciones 12-17, Nueva reivindicación 2, que establece: "2.- Una microemulsión según la reivindicación 1, caracterizada porque el primer surfactante es un surfactante aniónico teniendo un sulfato como grupo de cabeza y el segundo surfactante es un surfactante aniónico teniendo un sulfosuccinato, fosfato o sulfonato como grupo de cabeza o es un surfactante no iónico." Lo cual tiene soporte en el segundo párrafo de la página 7 de la solicitud tal y como fue originalmente presentada. Se han renumerado las reivindicaciones de acuerdo con los cambios realizados.

(8) Ante los hechos expuestos, sin lugar a duda la modificación que obra en los folios 242 y 243 de la solicitud en cuestión no constituye una ampliación de la divulgación inicial, siendo así, es errada la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio al no aceptar la modificación que el solicitante anexó como respuesta al requerimiento de fondo y radicó con el mismo el día 17 de agosto de 2005. Consecuente con lo mencionado, solicitamos a esta Superintendencia revocar su decisión y aceptar el capítulo

reivindicatorio en cuestión

ii) 4.2 Claridad de la solicitud

(1) En primer lugar queremos subrayar que de acuerdo a la Decisión 486, la falta de claridad no es motivo para que una modificación realizada por el solicitante no sea aceptada, la única causal para que la modificación sea rechazada es que amplíe la divulgación original y como se evidenció en el punto anterior la modificación efectuada por el solicitante es una delimitación de alcance de la invención definida en el capítulo presentado inicialmente.

(2) Ahora bien, en relación con la claridad, el solicitante desea destacar la información dada en la respuesta al auto de fondo que radicada el 17 de agosto de 2005, donde se indica que como respuesta a las objeciones realizadas en la acción oficial que objeta la claridad de la invención solicitada, el solicitante presenta nuevos capítulos descriptivo... y nuevo capítulo reivindicatorio, que reemplazan al original que obran en la solicitud y fue redactado para remediar las observaciones efectuadas por su Despacho

(3) Adicionalmente, el solicitante manifiesta que el entiende que las reivindicaciones independientes tienen que describir todos los elementos esenciales de la invención y aunque es cierto que cualquier microemulsión por definición comprende al menos dos fases, en este caso es imprescindible mencionar ambas fases, ya que más adelante se hace referencia a las mismas y se dan detalles acerca de sus estructura y composición.

(4) Partiendo de esta respuesta nos permitimos respetuosamente subrayar que no se entiende el cuestionamiento que la resolución N° 25667 realiza en relación con la claridad de nuevo capitulo reivindicatorio, así que no es posible establecer claramente que es lo que la Superintendencia de industria y Comercio no comprendió.

(5) No obstante y aún cuando estimamos que la modificación del 17 de agosto de 2005 debe ser aceptada y de no ser totalmente clara para el examinador, el solicitante debe ser requerido mediante el artículo 45 y tener una oportunidad de reparar los cuestionamientos que sobre dicho capítulo se realicen, nos permitimos efectuar las siguiente precisiones:

(6) 4.2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio cuestiona la claridad diciendo que de acuerdo con el objeto de la solicitud, contemplado en la descripción inicial, la invención se relaciona con microemulsiones de agua en aceite y, particular, con el uso de microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas....Al respecto nos permitimos explicar que el objeto de la solicitud actual continua siendo una microemulsión de agua en aceite y, particular, con el uso de microemulsiones de agua

en aceite para el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas... La única diferencia es que ahora en la primera reivindicación se ha incluido la información de la reivindicación 10 original, la cual tiene sustento en la página 6 de la descripción, para delimitar el objeto de la reivindicación no a una microemulsión de cualquier producto químico soluble o dispersable en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas, sino específicamente a los productos químicos que la reivindicación 10 original mencionaba los cuales son: un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii)formación de hidratos gaseosos (iv) cera, (v) deposición de asfaltenos o es un barredor de sulfuro de hidrógeno o un dispersante de cera.

(7) De lo anterior es evidente que la actual reivindicación 1 es una limitación, entiéndase un subconjunto, de la totalidad de elementos que cubría el conjunto de elementos definido en la reivindicación 1 original. Para el solicitante, y esperamos que en esta ocasión para la Superintendencia, es claro que la nueva reivindicación 1 es igual a la reivindicación 10 original puesto que ella define los productos químicos para yacimiento de petróleo que son objeto de la invención y expresa que el objeto es "Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores" por lo que se interpreta que dicha reivindicación 10 depende y por ende incluye la información de las reivindicaciones 1, 7 y 8.

(8) 4.2.2. Por otra parte la Superintendencia de Industria y Comercio indica que la descripción es clara en establecer que "'... Entre los productos químicos para yacimientos de petróleo se encuentran los inhibidores para formación de incrustaciones...' y explica el problema al emplear cierres temporales del pozo al inyectar inhibidor de corrosión de forma tradicional. "Luego afirma el solicitante que'... se ha encontrado ahora un medio y un método para incrementar la eficacia de los productos químicos para la explotación de yacimientos de petróleo o gas, en particular inhibidores de la formación de incrustaciones, para permitir con ello una disminución de la frecuencia de las operaciones de compresión/cierre temporal y el incremento de la tasa de producción de petróleo/gas...'... Aún cuando no es muy claro cual es el pensamiento de esa Superintendencia en relación con el tema y por qué esto impide que la invención sea clara, no permitimos precisar que la finalidad perseguida con el objeto reivindicado es exactamente la misma que se perseguía con el objeto reivindicado originalmente, es decir, el problema planteado es encontrar un medio y un método para incrementar la eficacia de los productos químicos para la explotación de yacimientos de petróleo o gas, de modo que su utilización no implique el cierre del ducto o la tubería mientras se estaba aplicando el producto.

(9) Tanto el capítulo original como la modificación de agosto de 2005 solucionan dicho problema mediante la aplicación del producto como una microemulsión que se caracteriza porque la fase acuosa está

distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm. Según consta en la descripción, ver página 3, las emulsiones así caracterizadas logran tal eficacia que permiten disminuir la frecuencia de las operaciones, sin requerir el cierre de la tubería y por ende, garantizado un incremento en la tasa de producción. Ejemplos específicos del comportamiento de los productos son encontrados en las páginas 6 a 8

(10) 4.2.3. "Luego el solicitante hace una afirmación '...la presente invención de relaciona con una micra emulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos un surfactante. en donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho v espesor del orden de 1 a 1000 nm. '.. Como ya se expuso cuando se argumentó que la modificación no amplía la divulgación original, la información comprendida en la reivindicación 1 original está presente en la nueva reivindicación 1, la cual exhibe como principal diferencia que ha incorporado la información de las reivindicaciones 7, 8 y 10. Siendo de esta manera y dado que la ley faculta al solicitante a modificar su solicitud en cualquier momento antes de finalizado el trámite, no entendemos porque no se aceptan las modificaciones ni se comprende donde hay una falta de claridad en el capítulo reivindicatorio de 17 de agosto de 2005.

(11) 4.2.4. "Continua el solicitante '...la ventaja más importante es que el despliegue de un producto químico de explotación en una emulsión de agua en aceite aumenta la eficacia del producto químico de explotación al reducir el número de operaciones de compresión y cierre temporal. Esto es debido a que la "encapsulación" o protección del producto químico en un punto más profundo en la formación de rocas (cerca de la región de la perforación del pozo y la baja tensión interfacial de la microemulsión actúa para separar petróleo de las superficies de la formación de roca porosa, para exponer así una mayor cantidad de área superficial para que el producto químico de la explotación se absorba en la misma o se precipite sobre la misma...' ...La ventaja que presentan las microemulsiones de los productos incluidos en la nueva reivindicación 1, que son los mismos productos de la antigua reivindicación 10, son exactamente las mismas. El despliegue del producto químico de explotación, sea éste un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii) formación de hidratos gaseosos (iv) cera, (v) deposición de asfaltenos o es un barredor de sulfuro de hidrógeno o un dispersante de cera, en una emulsión de agua en aceite aumenta la eficacia del producto químico de explotación al reducir el número de operaciones de compresión y

cierre temporal. La causa de esta ventaja es la misma que ya se había mencionado y es la "encapsulación" o protección del producto químico en un punto más profundo en la formación de rocas (cerca de la región de la perforación del pozo y la baja tensión interfacial de la microemulsión actúa para separar petróleo de las superficies de la formación de roca porosa, para exponer así una mayor cantidad de área superficial para que el producto químico de la explotación se absorba en la misma o se precipite sobre la misma.

(12) // Como se deduce de lo anterior toda esta información es igual tanto al decir "productos químicos de explotación" en general, que si se habla de dichos productos químico de explotación de forma específica, determinando cuales son dichos productos. Como se ha mencionado en numerosas ocasiones para la presente invención las características de la fase oleosa y la fase acuosa y cualquier tipo de surfactante son iguales ya sea que la primera reivindicación se refiere a productos químicos en general o que la primera reivindicación haga mención expresa de cuales pueden ser dichos productos.

(13) 4.2.5. // Advierte la Superintendencia de Industria y Comercio. "De lo anterior se tiene que el objeto de la solicitud es una micro emulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de Gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de Gas v (iii) al menos un surfactante, en donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de Gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho v espesor del orden de 1 a 1000 nm. " Todo el sustento que da el solicitante lo da a la presentación en emulsión. Es decir, que de acuerdo a lo que se encuentra en la descripción, el solicitante pretende proteger una presentación en microemulsión. Lo importante allí es la microemulsión, no el tipo de producto químico empleado. Se nota como los ejemplos van relacionados al uso de la emulsión en comparación con el producto químico aplicado sin microemulsión. Lo relevante no es el tipo de producto químico a emplear lo importante es la forma de presentación en microemulsión. Con todo respecto manifestamos que la norma es clara en establecer que lo relevante de una invención debe estar expresado en las reivindicaciones pues ellas determinan el alcance de la invención. Partiendo de este principio el solicitante estableció dentro de las reivindicaciones lo que para él era relevante y por ende, sobre lo que deseaba protección. Entre ello mencionó una microemulsión cuya característica es que el producto químico para la explotación del yacimiento de petróleo o gas es: a. un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii) formación de hidratos gaseosos (iv) cera o (v) deposición de asfaltenos; o b. es (i) un barredor de sulfuro de hidrógeno o (ii) un dispersante de cera."

(14) // Ante estos hechos no entendemos porque esa Superintendencia

se empeña en decir que los productos no son relevantes. Cuando precisamente son dichos productos los que deben estar en una microemulsión para que puedan ser tan eficientes que realicen su actividad sin requerir de cierres temporales de la tubería. En ningún momento la invención se puede comprender como que el objeto sea la microemulsión sin dichos productos ni los productos que no estén en una microemulsión donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm. El vínculo entre ellos es tan extrecho que la microemulsión sin le producto no tiene ninguna utilidad y el producto en forma diferente a la microemulsión no supera la problemática existente en el estado de la técnica.

(15) 4.2.6. "Por lo anterior, no se puede aceptar un nuevo capítulo donde lo que se quiere proteger como nuevo es el tipo de producto a emplear, cuando lo que muestra en la descripción como nuevo es la presentación en emulsión sin importar que tipo de producto se trate. Así se expresa en el folio 232: "... la cantidad usada de producto químico de producción...dependerá de la naturaleza del producto químico usado y de su finalidad perseguida...". Es decir, no es lo relevante. "No se puede colocar como característico el resultado a alcanzar. El solicitante coloca como objetivo a lograr: "el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas..." y en la reivindicación principal coloca como lo característico productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas. No se puede aceptar. En conclusión y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, lo que se quiere proteger es una microemulsión que se caracteriza por el producto activo que contiene y el tamaño diámetro de las gotitas de fase acuosa distribuida en la fase oleosa el cual debe ser del orden de 1 a 1000nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho y espesor del orden de 1 a 1000nm. No se pretende proteger ni el producto en sí ni la microemulsión de otros productos o que no contengan los productos especificados en la reivindicación 1 radicada el 17 de agosto de 2005.

(16) // Obviamente la concentración de producto dependerá de la naturaleza del producto químico usado y de su finalidad perseguida y dichas cantidades no son relevantes, lo trascendente es el tamaño de las gotas y que dicha fase acuosa contenga el producto.

(17) // En ningún momento se está colocando como característica el resultado a alcanzar. Lo que se está caracterizando es una microemulsión de un compuesto y como todas las microemulsiones deben caracterizarse por sus componentes o las características físicas de los mismos, este caso no es diferentes y simplemente se está definiendo la microemulsión en función de los componentes que ella

contiene, entre ellos el que actúa como ingrediente activo en la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas. Así que el nuevo capítulo es perfectamente aceptable.

(18) 4.2.7. "El nuevo capítulo continúa sin tener soporte en la descripción y el solicitante no realizó ninguna corrección a la objeción planteada en el anterior requerimiento técnico. Allí se decía que "...Las reivindicaciones no encuentran soporte en la descripción. Como se observa en la reivindicación 1, el solicitante quiere que se le proteja una micra emulsión con ciertas características, que son las mismas que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe una clara contradicción." El solicitante no realiza ninguna corrección y mantuvo el error." Lamentamos informarle a esa superintendencia que primero si se hicieron modificaciones sobre el capítulo reivindicatorio, pero ustedes no las aceptaron, segundo contrario a lo que se expresa por esa oficina no entendemos como las reivindicaciones no tienen sustento en la descripción cuando en ella se hace referencia a microemulsiones que justo tienen los elementos de la microemulsión reivindicada, tienen el mismo tamaño de gota de la fase acuosa en la fase oleosa y los ejemplos que se dan en la descripción sobre las microemulsiones justamente emplean los productos que se reivindican en las reivindicaciones.

(19) // Sencillamente, para nosotros es evidente que si existe ese soporte y no encontramos dicha contradicción puesto que la descripción es clara en indicar que aun cuando las microemulsiones son conocidas y las microemulsiones de la invención se diferencian de las emulsiones ordinarias en que tiene gotitas o microdominios de tamaño muy pequeño, al punto que parecen transparentes a simple vista en comparación con las gotas grandes, cuyo diámetro es mayor de 1.000nm, de las emulsiones turbias convencionales.

(20) // Con todo respeto no vemos la contradicción pues simplemente el solicitante reconoce que las microemulsiones no son parte de lo que él ha desarrollado, que él solo desarrolló las microemulsiones de los compuestos especificados en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio presentado el 17 de agosto de 2005 y que tiene el tamaño señalado en dicho capítulo.

(21) // En consecuencia insistimos en la aceptación del capítulo reivindicatorio modificado en agosto del presente año.

iii) 4.3. Patentabilidad

(1) // Partiendo de lo expresado y dado que el capítulo modificado debió ser aceptado nos permitimos hacer las siguientes presiones sobre su patentabilidad, pues dado que la modificación no fue aceptada nunca se argumentó sobre la no patentabilidad del nuevo capítulo reivindicatorio, por lo que se hace necesario reiterar lo escrito en la respuesta al auto de fondo sobre la patentabilidad del nuevo capítulo

reivindicatorio radicado el 17 de agosto de 2005 y que la resolución N° 25667 no tuvo en cuenta toda vez que dicho capítulo no fue aceptado.

(2) 4.3.1. Novedad...(continúan más de tres páginas de argumentos) ?

(3) .4.3.2. Altura Inventiva

(a) La presente invención se refiere a una microemulsión útil para desplegar determinados compuestos químicos de la producción en campos de crudo o gas durante las operaciones de inyección (en inglés, "squeeze") y bloqueo (en inglés, "shut-in"). Se ha encontrado que cuando la microemulsión comprende al menos dos surfactantes elegidos del grupo formado por surfactantes aniónicos y no-iónicos dicha microemulsión es particularmente estable. Dicha estabilidad se ve acentuada de forma especial en el caso de que el primer surfactante es aniónico y comprenda un sulfato como grupo de cabeza; y el segundo surfactante es no-iónico o es aniónico comprendiendo como grupo de cabeza sulfosuccinato, fosfato o sulfonato.

(b) La ventaja fundamental que presenta una microemulsión según la presente invención es que se aumenta la efectividad del compuesto químico de producción reduciéndose de esta manera el número de operaciones de inyección y bloqueo. Esto se debe a que la encapsulación o protección del compuesto químico para la explotación del yacimiento de petróleo o gas dentro de la fase orgánica continua sitúa dicho compuesto químico de producción más profundamente en el lecho rocoso y la baja tensión superficial de la microemulsión permite arrastrar el aceite depositado en la superficie rocosa, de forma que el compuesto químico tiene más superficie sobre la que depositarse o ser absorbido.

(c) Los documentos D1, D2, D6 y D7 se refieren a métodos para incrementar el grado de recuperación de crudo, en los que un fluido (puede ser una microemulsión) se inyecta en la formación rocosa y se hace pasar hacia el molino de extracción (en inglés, "production well"). Por lo tanto, el objetivo de dichos documentos es hacer pasar la microemulsión a través de la formación rocosa y con ello mejorar la recuperación. Por el contrario, el objetivo de la microemulsión que se describe en las nuevas reivindicaciones ahora aportadas, es el de tratar la región próxima a la entrada del pozo durante el proceso de extracción. La microemulsión cumple con el objetivo de aumentar la retención del compuesto químico en la formación rocosa. Por lo tanto, el problema que resuelven los documentos D1, D2, D6 y D7 Y el problema que resuelve la presente invención son completamente diferentes. En consecuencia, un experto medio en la materia no podría haber tenido en cuenta lo descrito en dichos documentos a la hora de afrontar el problema de incrementar la retención de un compuesto químico durante un tratamiento de inyección.

(d) Por su parte, los documentos D4 y D5 se refieren a fangos de perforación. Dichos fangos están específicamente diseñados para su uso durante operaciones de perforación y no se sugiere explícita ni implícitamente las microemulsiones según la presente invención ni su utilización para la introducción de compuestos químicos en pozos de producción.

(e) Los requisitos de ambos tipos de fluidos son muy diferentes. Por ejemplo, los fangos de perforación descritos en D4 y D5, como la mayoría de los fangos, se formulan para minimizar la pérdida de fluido hacia la formación rocosa, mientras que la microemulsión según la presente invención está diseñada para ser inyectada dentro de la formación rocosa desde un pozo de producción. Por lo tanto, un experto medio en la materia no miraría en las descripciones de fangos de perforación para solucionar el problema de mejorar los procesos de inyección, es decir, para solucionar el problema de impregnar la zona cercana a la superficie de un pozo con un determinado compuesto químico. No hay nada en común entre el problema abordado por los documentos citados y el que soluciona la invención de esta solicitud, así que un experto medio en la materia no tendría en cuenta estos documentos a la hora de buscar una composición que mejorase la retención de un compuesto químico en la superficie de la formación rocosa.

(f) Los argumentos anteriores demuestran que la solución planteada en la .invención reclamada en la totalidad de las nuevas reivindicaciones de la solicitud COOO048492 no solo cumple con el requisito de novedad, sino que no es evidentemente derivada del estado de la técnica y por ende, cumple con el requisito de nivel inventivo requerido en virtud del el artículo 14 y definido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(g) En consecuencia, se solicita a ese Despacho revocar la resolución 25667, Y junto a ello retomar el trámite aceptando el nuevo capítulo reivindicatorio y por consiguiente, efectuar el examen de fondo sobre este capítulo y dar la oportunidad al solicitante de aclarar cualquier cuestionamiento de la claridad o la patentabilidad del mismo, si lo hubiere, mediante una notificación de dichas objeciones como lo dispone el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3) **Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante**

Según lo dispuesto en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se procede a hacer el análisis en los siguientes términos:

a) Fundamento Jurídico

i) El Decreto 2153 de Diciembre 30 de 1992 afirma que:

(1) ARTICULO 1o. Naturaleza.- La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal.

(2) ARTICULO 2o. Funciones.- La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:...6. Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma;...

(3) ARTICULO 3o. Estructura.- La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la siguiente estructura:... 3. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 3.1. División de Signos Distintivos 3.2. División de Nuevas Creaciones

(4) ARTICULO 4o. Funciones del Superintendente de Industria y Comercio.- Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 1. Dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio, conjuntamente con los Superintendentes Delegados; 2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la entidad y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma;...5. Decidir las solicitudes de patentes de invención;...

(5) ARTICULO 16. Funciones de la División de Nuevas Creaciones.- Son funciones de la División de Nuevas Creaciones:1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad;...

ii) El Título X de la Circular Única afirma que: "1.2.2.3 Notificación de no patentabilidad...Para los efectos previstos en el artículo 45 de la decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez..."

iii) El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

iv) El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"."El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una

descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida". "Solo para el efecto de la determinación de novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

v) El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

vi) El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

vii) El artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material."

viii) El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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 notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
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"

ix) El artículo 75 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente cuando:... e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción... Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren algunas de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda."

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

i) Aceptación del nuevo capítulo reivindicatorio.

Afirma el recurrente: "En primer lugar y en relación con la no aceptación del capítulo reivindicatorio radicado el día 17 de agosto de 2005 nos permitimos discrepar absolutamente de la interpretación que dicha Superintendencia hace, toda vez el artículo 34 de la Decisión486 es absolutamente claro en establecer 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 " La única causal para no aceptación de una modificación que el solicitante realice es que dicha modificación implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

El recurrente toma una interpretación personal de la legislación vigente que difiere totalmente de la realidad.

Primero. El artículo 34 de la Decisión 486 afirma que *El solicitante de una patente **podrá pedir** que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.* El verbo "poder" implica que tiene expeditas la facultad o la potencia de hacer **la petición**. El texto del artículo nunca dice que el solicitante de una patente podrá exigir o podrá cambiar. Por tanto, en conclusión, **el solicitante solo podrá hacer una petición**.

Segundo. Si el solicitante solo puede hacer una petición debe existir un ente que acepte o no la petición. De acuerdo a legislación vigente, dicha facultad corresponde a la Superintendencia de industria y Comercio. La Superintendencia puede o no acoger la petición.

Tercero. Si la Superintendencia de Industria y Comercio puede tomar la decisión, los argumentos del solicitante no tienen fundamento, toda vez que dicha oficina puede aceptar o rechazar la petición.

Cuarto. El artículo en mención también es claro en afirmar que *"El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite (**pero**) La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".* Es decir, el solicitante podrá hacer la petición, pero **no puede** realizar la petición con una ampliación del objeto inicial. En otras palabras, el solicitante está facultado para hacer una petición pero no esta facultado para hacer una petición con más materia de la inicialmente contenida. **Contrario a la afirmación del recurrente, la limitación de la aceptación de la petición no es para la oficina sino para el mismo solicitante.**

Quinto. Como lo contempla la legislación vigente, es labor de esta Superintendencia administrar el sistema nacional de la propiedad industrial

y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma;... Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la entidad y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma;...y decidir las solicitudes de patentes de invención.

Sexto. La legislación vigente en materia de patentes es clara en afirmar ciertos requisitos que se **deben cumplir por parte del solicitante**. Por ejemplo, al hablar de la solicitud se habla que, (artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina): "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción". Las reivindicaciones definirán (imperativo). Nunca se habla de podrán definir (opcional). De la misma forma se habla que las reivindicaciones **deben ser** (obligatorias, no opcionales) claras y concisas y **deben estar** (obligatorias, no opcionales) enteramente sustentadas por la descripción. El solicitante por tanto **debe** cumplir totalmente con este requisito. De la misma forma en toda la legislación **existen otros requisitos que debe cumplir el solicitante**

Séptimo. Dadas las funciones otorgadas a esta oficina, **es deber de la Superintendencia hacer cumplir la legislación vigente en materia de patentes**. Por tanto, la Superintendencia esta obligada a exigir que se cumplan las normas vigentes y puede aceptar o negar peticiones del solicitante dependiendo de si cumple o no dichas exigencias de la legislación.

Octavo. Tan son así las anteriores conclusiones, que según el Artículo 75 de la Decisión 486, la misma oficina **decretará** (obligación) de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, **la nulidad absoluta de una patente cuando no cumpla requisitos establecidos en la legislación**. **Aquí se incluyen la ampliación de la solicitud inicial y *muchos otros requisitos diferentes* como por ejemplo que las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción.** Por tanto, está oficina esta obligada a aceptar o rechazar peticiones en virtud de que se cumpla o no la legislación vigente

Noveno. En conclusión, y contrario a la afirmación del recurrente, esta oficina esta obligada no solamente a no aceptar una modificación que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial, sino que **también está obligada** a hacer cumplir los demás requerimientos exigidos por ley y donde se incluyen **que las reivindicaciones definirán** la materia que se desea proteger mediante la patente y **deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción**

En consecuencia, es absolutamente falso el argumento del recurrente que la única causal para no aceptación de una modificación que el solicitante realice es que dicha modificación implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Por tanto, está oficina sí podía no aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio por razones diferentes a la ampliación de la materia contemplada inicialmente.

ii) Afirma el recurrente: "*Como se demuestra a continuación la modificación radicada el día 17 de agosto de 2005 en ningún momento amplía la divulgación inicial, por el contrario limita el alcance de las reivindicaciones a las microemulsiones de un reducido número de productos cuya fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm...*"

El recurrente hace todo su sustento (folios 273 a 276) explicando que no amplió la materia contenida en la solicitud inicial. **ESTA OFICINA NUNCA HABLÓ DE AMPLIACIÓN DE LA MATERIA CONTENIDA INICIALMENTE**. Las razones para no aceptar el capítulo reivindicatorio se basaron en:

(a) De acuerdo a lo que se encuentra en la descripción, el objeto de la solicitud es una presentación en microemulsión y no el tipo de producto químico que emplea la microemulsión. Nótese como los ejemplos van relacionados al uso de la emulsión en comparación con el producto químico aplicado sin microemulsión. Lo relevante NO ES EL TIPO DE PRODUCTO QUÍMICO A EMPLEAR. LO IMPORTANTE ES LA FORMA DE PRESENTACIÓN EN MICROEMULSIÓN. Es decir, el nuevo capítulo lo que quiere proteger como nuevo es el tipo de producto a emplear cuando lo que muestra en la descripción como nuevo es la presentación en emulsión sin importar que tipo de producto se trate. Así se expresa en el folio 232: "...la cantidad usada de producto químico de producción...dependerá de la naturaleza del producto químico usado y de su finalidad perseguida..." Es decir, no es lo relevante. Por tanto, el solicitante en su nuevo capítulo está cambiando el objeto a proteger.

(b) Coloca como característico el resultado a alcanzar. El solicitante coloca como objetivo a lograr: "el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas..." Y en la reivindicación principal coloca como lo característico productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas. No se puede aceptar.

(c) El nuevo capítulo continúa sin tener soporte en la descripción y el solicitante no realizó ninguna corrección a la objeción planteada en el anterior requerimiento técnico. Allí se decía que "...Las reivindicaciones no encuentran soporte en la descripción. Como se observa en la reivindicación 1, el solicitante quiere que se le proteja una micro emulsión con ciertas características, que son las mismas que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe

una clara contradicción." El solicitante no realizó ninguna corrección y mantuvo el error.

Es evidente que la argumentación proporcionada por el recurrente es vacía, carece de piso y va a dirigida a materia que no es objeto de discusión, buscando desviar la atención de las reales razones para la negación de la solicitud.

iii) 4.2 Claridad de la solicitud

(1) Continua el recurrente: "*En primer lugar queremos subrayar que de acuerdo a la Decisión 486, la falta de claridad no es motivo para que una modificación realizada por el solicitante no sea aceptada, la única causal para que la modificación sea rechazada es que amplíe la divulgación original y como se evidenció en el punto anterior la modificación efectuada por el solicitante es una delimitación de alcance de la invención definida en el capítulo presentado inicialmente.*"

El anterior argumento es abiertamente falso como ya se demostró. Por demás, se invita a revisar el Artículo 75 de la Decisión 486 donde se enumeran las causas por las cuales se puede declarar nula una patente, y donde se han recopilando algunas de las causas que trae la legislación que no permiten la concesión de una patente y que incluyen divulgación más amplia que la solicitud inicial y que las reivindicaciones no estén enteramente sustentadas por la descripción, caso este último donde se apoyó particularmente esta oficina para no aceptar el nuevo capítulo. En general la argumentación del recurrente no tiene soporte alguno y se limita a una visión muy particular, atípica y totalmente desfasada de la legislación.

(2) Continua el recurrente: *Ahora bien, en relación con la claridad, el solicitante desea destacar la información dada en la respuesta al auto de fondo que radicada el 17 de agosto de 2005, donde se indica que como respuesta a las objeciones realizadas en la acción oficial que objeta la claridad de la invención solicitada, el solicitante presenta nuevos capítulos descriptivo... y nuevo capítulo reivindicatorio, que reemplazan al original que obran en la solicitud y fue redactado para remediar las observaciones efectuadas por su Despacho".*

En el concepto técnico 663 se requería:

- El tamaño de la letra en los dos capítulos era inadecuada. El solicitante corrigió el problema de acuerdo al memorial 00-48492 0000005.

- La redacción de las reivindicaciones era inadecuada, pues comprende expresiones innecesarias y tediosas que dificultan la lectura de la solicitud. Se sugería una redacción más simple que permitía un entendimiento más fácil. Sin embargo, en el memorial 00-48492 0000005, el solicitante insiste que así quiere que sea la forma de presentación de las reivindicaciones.

- Se objetaron las reivindicaciones 12 y 17. De acuerdo al memorial 00-48492 0000005 el solicitante decide eliminarlas.

- Existe una contradicción entre la reivindicación 1 y el folio 52. El solicitante no se pronuncia al respecto.

El solicitante envía un nuevo capítulo reivindicatorio en el memorial mencionado. Sin embargo, aunque sí corrige algunas cosas comienza a mezclar materia contenida dentro de la solicitud de tal forma que cambia el objeto de la solicitud, convirtiendo su solicitud original en una totalmente diferente de su objeto inicial. Esta oficina enumero una serie de elementos que no correspondían entre el nuevo capítulo y la descripción tal como fue presentada. Es decir, si bien debía el solicitante corregir algunas pocas cosas, introdujo una serie de modificaciones que causaron que las nuevas reivindicaciones nunca tuvieran sustento en la descripción. Así según la descripción, el objeto de la solicitud es una micro emulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos un surfactante, en donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho y espesor del orden de 1 a 1000 nm." Todo el sustento que da el solicitante en la descripción lo da a la presentación en emulsión. Es decir, que de acuerdo a lo que se encuentra en la descripción, el solicitante pretende proteger una presentación en microemulsión. Lo importante allí es la microemulsión, no el tipo de producto químico empleado. Nótese como los ejemplos van relacionados al uso de la emulsión en comparación con el producto químico aplicado sin microemulsión. Lo relevante NO ES EL TIPO DE PRODUCTO QUÍMICO A EMPLEAR. LO IMPORTANTE ES LA FORMA DE PRESENTACIÓN EN MICROEMULSIÓN. Por lo anterior no se podía aceptar un nuevo capítulo donde lo que se quiere proteger como nuevo es el tipo de producto a emplear cuando lo que muestra en la descripción como nuevo es la presentación en emulsión sin importar que tipo de producto se trate. Es decir, cambia radicalmente el objeto de la solicitud sin tener sustento técnico las reivindicaciones con la descripción.

Además de eso, en el nuevo capítulo se coloca como característico el resultado a alcanzar. El solicitante coloca como objetivo a lograr: "el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas..." Y en la reivindicación principal coloca como lo característico productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas. No se podía aceptar dicho cambio.

Por tanto, un capítulo reivindicatorio que tenía errores fácilmente corregibles, el solicitante pretendía convertirlo en algo totalmente sin sustento en la descripción y más confuso. A este segundo capítulo era imposible realizarle un análisis de patentabilidad correctamente realizado por las incongruencias en que caía y porque no tenía sustento en la descripción.

Por lo anterior, esta oficina decide no aceptar un segundo capítulo pésimamente presentado con profundos errores de forma y de fondo y decide que es más conveniente realizar el examen definitivo basado en un capítulo con errores menos graves, donde ya se le había hecho un primer acercamiento dado que la solicitud lo permitía.

En conclusión, si bien es cierto que el solicitante intentó remediar ciertas inconsistencias del capítulo original, también es cierto que presentó otros cambios no pedidos que causaban un cambio radical en el objeto de la solicitud original y que causaban que dicho capítulo no pudiera ser objeto de estudio toda vez que no tenían sustento en la descripción y, además, poseía errores graves no contemplados en la solicitud original.

(3) Continua el solicitante *Adicionalmente, el solicitante manifiesta que el entiende que las reivindicaciones independientes tienen que describir todos los elementos esenciales de la invención y aunque es cierto que cualquier microemulsión por definición comprende al menos dos fases, en este caso es imprescindible mencionar ambas fases, ya que más adelante se hace referencia a las mismas y se dan detalles acerca de sus estructura y composición.*

Aunque si bien esta oficina no comparte esta apreciación, y existe un innecesario empleo de ciertas definiciones y frases, también es cierto que esto no causó que la solicitud no pudiera ser estudiada. Por lo mismo, en el concepto técnico 1275 esta oficina afirmó que, para efectos de estudio de patentabilidad, todas esas frases innecesarias podían quedar reducidas a una expresión del tipo "Micro emulsión que incorpora un producto químico soluble en agua para mejorar la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas, caracterizado por..." y que se entendía, por lo encontrado en la descripción, que la segunda parte (o parte característica, que define lo que se considera novedoso y se desea proteger), consiste en la distribución de la fase acuosa en la fase oleosa.

La anterior es una redacción más clara y más sucinta que le otorga un mejor acercamiento al objeto de la solicitud. Tan clara se encuentra esta definición, que el recurrente no se pronuncia en contra de esta interpretación. Y así debe ser toda vez que se basa en la misma solicitud y en la misma descripción.

(4) Continúa el solicitante: *Partiendo de esta respuesta nos permitimos respetuosamente subrayar que no se entiende el cuestionamiento que la resolución N° 25667 realiza en relación con la claridad de nuevo*

capitulo reivindicatorio, así que no es posible establecer claramente que es lo que la Superintendencia de industria y Comercio no comprendió.

Es absurda la postura del recurrente.

Primero, el problema de claridad del nuevo capítulo no se basó en la forma de definir la microemulsión, lo cual se había objetado para el capítulo original, mas no para el segundo capítulo (el cual no fue aceptado)

Segundo, el nuevo capítulo no se aceptó porque no tenía ningún sustento en la descripción y además coloca como nuevo el mismo resultado a alcanzar. Nada de lo que habla el recurrente

Tercero, la labor de la Superintendencia no es caprichosa, por lo que la frase tendenciosa acerca de que "*la Superintendencia de Industria y Comercio no comprendió*" es irrelevante y busca más una pendencia que una argumentación sólida que desvirtúe realmente los conceptos de la oficina. Al contrario, lo que esta oficina entiende perfectamente es que el nuevo capítulo se encuentra absolutamente mal presentado y busca desviar totalmente el objeto de la solicitud hacía algo no contemplado inicialmente.

(5) Prosigue el recurrente *No obstante y aún cuando estimamos que la modificación del 17 de agosto de 2005 debe ser aceptada y de no ser totalmente clara para el examinador, el solicitante debe ser requerido mediante el artículo 45 y tener una oportunidad de reparar los cuestionamientos que sobre dicho capítulo se realicen, nos permitimos efectuar las siguiente precisiones:*

Primero. Las incongruencias de la solicitud no lo son solo para el examinador sino para cualquier técnico medio que entienda del arte y de patentes. El nuevo capítulo reivindicatorio no tiene sustento en la descripción. La legislación no lo permite. Además, es inconsistente. Cualquier persona que entienda de patentes lo entiende.

Segundo. Desafortunada la postura del recurrente que ante la imposibilidad de controvertir los argumentos que esgrime esta oficina, se dedique a buscar enfrentamientos. **El recurrente nunca pone en discusión el hecho que el nuevo capítulo no tiene sustento en la descripción, ni tampoco que quiere caracterizar el resultado a alcanzar**. Estas y no otras son las razones para no aceptar el nuevo capítulo. Sin embargo, el recurrente no dice absolutamente nada al respecto.

Tercero. El recurrente continúa interpretando la legislación de una forma muy particular que no corresponden con la realidad. Afirma que *el solicitante **debe** ser requerido mediante el artículo 45* nuevamente. Eso es absolutamente falso. El artículo 45 afirma que 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 notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación y que **cuando la oficina nacional competente estimara** que ello es necesario para los fines de patentabilidad, **podrá notificar** al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. "Podrá" es totalmente diferente a "deberá" como lo interpreta el recurrente. Si la oficina estima que es necesario lo puede hacer. Esta oficina estima que ello no es necesario, consecuencia no es necesario que lo haga y no se hizo.

Cuarto. El Título X de la Circular Única afirma que: "...Para los efectos previstos en el artículo 45 de la decisión 486, la Superintendencia **notificará solamente una vez al solicitante** indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión,..". Al solicitante se le requirió en su momento con el concepto técnico 663. Nótese que la Circular habla de la **obligación** de la Superintendencia de notificar por una sola vez. Sin embargo, la misma circular dice que "...En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia **podrá** notificarlo nuevamente y por una vez..." La palabra "podrá" indica la opción que tiene la Superintendencia de hacer una nueva notificación o no. **No es obligación, es una opción**.

En conclusión, son totalmente irrelevantes los argumentos del recurrente.

(6) Continua el Recurso: *La Superintendencia de Industria y Comercio cuestiona la claridad diciendo que de acuerdo con el objeto de la solicitud, contemplado en la descripción inicial, la invención se relaciona con microemulsiones de agua en aceite y, particular, con el uso de microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas....Al respecto nos permitimos explicar que el objeto de la solicitud actual continua siendo una microemulsión de agua en aceite y, particular, con el uso de microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de productos químicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas... La única diferencia es que ahora en la primera reivindicación se ha incluido la información de la reivindicación 10 original, la cual tiene sustento en la página 6 de la descripción, para delimitar el objeto de la reivindicación no a una microemulsión de cualquier producto químico soluble o dispersable en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas, sino específicamente a los productos químicos que la reivindicación 10 original mencionaba los cuales son: un inhibidor de: (i) corrosión, (ii) formación de incrustaciones, (iii)formación de hidratos gaseosos (iv) cera, (v) deposición de asfaltenos o es un barredor de sulfuro de hidrógeno o un dispersante de cera.*

Nuevamente se afirma que se cuestionó la claridad del nuevo capítulo y no la falta de unidad de invención, por lo que es irrelevante la argumentación del recurrente. En dicha falta de claridad esta oficina afirmó que toda la solicitud original estaba dirigida a microemulsiones de agua en aceite y lo que pretendía proteger en el nuevo capítulo estaba dirigido a los productos químicos en microemulsión contradiciendo el objeto y el desarrollo de la descripción. Por demás, y siguiendo la argumentación del recurrente, si se refiere al uso de las microemulsiones tal como está en el memorial aquí citado se le recuerda que en Colombia el uso no es objeto de protección, por lo que su argumentación carece aun más de sentido.

(7) *De lo anterior es evidente que la actual reivindicación 1 es una limitación, entiéndase un subconjunto, de la totalidad de elementos que cubría el conjunto de elementos definido en la reivindicación 1 original. Para el solicitante, y esperamos que en esta ocasión para la Superintendencia, es claro que la nueva reivindicación 1 es igual a la reivindicación 10 original puesto que ella define los productos químicos para yacimiento de petróleo que son objeto de la invención y expresa que el objeto es "Una microemulsión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores" por lo que se interpreta que dicha reivindicación 10 depende y por ende incluye la información de las reivindicaciones 1, 7 y 8.*

El recurrente da la razón a esta oficina CON SU ESCRITO. Observese lo siguiente

De acuerdo al objeto de la solicitud contemplado en la descripción inicial, el solicitante afirma que

"...esta invención **se relaciona con microemulsiones de agua en aceite** y, particular, con el **uso de microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de productos químicos solubles** o dispersables en agua de utilidad en la explotación de yacimientos de petróleo o gas...".

Luego afirma el solicitante que "...**se ha encontrado ahora un medio y un método para incrementar la eficacia de productos químicos** para la explotación de yacimientos de petróleo o gas, en particular inhibidores de la formación de incrustaciones, para permitir con ello una disminución de la frecuencia de las operaciones de compresión / cierre temporal y el incremento de la tasa de producción de petróleo /gas ..."

Luego el solicitante hace una afirmación "...**la presente invención de relaciona con una micro emulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un**

yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos un surfactante, en donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho y espesor del orden de 1 a 1000 nm."

Luego el solicitante da las características de la fase oleosa y la fase acuosa y cualquier tipo de surfactante.

De lo anterior se tiene que **el objeto de la solicitud es una micro emulsión que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solución acuosa de un producto químico soluble en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas o una dispersión acuosa de un producto químico dispersable en agua para la explotación de un yacimiento de petróleo o de gas y (iii) al menos un surfactante, en donde la fase acuosa está distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un diámetro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensión de longitud, ancho y espesor del orden de 1 a 1000 nm**." Todo el sustento que da el solicitante lo da a la presentación en microemulsión. Es decir, que de acuerdo a lo que se encuentra en la descripción, el solicitante pretende proteger una presentación en microemulsión. **Lo importante allí es la microemulsión, no el tipo de producto químico empleado**.

En el memorial del recurso el solicitante afirma que ***la nueva reivindicación 1... define los productos químicos para yacimiento de petróleo que son objeto de la invención***. Los productos químicos de acuerdo a la descripción **NO SON EL OBJETO DE LA SOLICITUD**. El objeto de la invención son las microemulsiones, dichas microemulsiones simplemente se usan para ciertos productos químicos en ejemplos que se encuentran en la descripción, pero los productos químicos no son el objeto de la solicitud.

(8) *Por otra parte la Superintendencia de Industria y Comercio indica que la descripción es clara en establecer que "'... Entre los productos químicos para yacimientos de petróleo se encuentran los inhibidores para formación de incrustaciones...' y explica el problema al emplear cierres temporales del pozo al inyectar inhibidor de corrosión de forma tradicional. "Luego afirma el solicitante que'... se ha encontrado ahora un medio y un método para incrementar la eficacia de los productos químicos para la explotación de yacimientos de petróleo o gas, en particular inhibidores de la formación de incrustaciones, para permitir con ello una disminución de la frecuencia de las operaciones de compresión/cierre temporal y el incremento de la tasa de producción de petróleo/gas...'... Aún cuando no es muy claro cual es el pensamiento de esa Superintendencia en relación con el tema y por qué esto impide que la invención sea clara, no permitimos precisar que la finalidad perseguida con el objeto reivindicado es exactamente la*

misma que se perseguía con el objeto reivindicado originalmente, es decir, el problema planteado es encontrar un medio y un método para incrementar la eficacia de los productos químicos para la explotación de yacimientos de petróleo o gas, de modo que su utilización no implique el cierre del ducto o la tubería mientras se estaba aplicando el producto.

Los conceptos técnicos son lo suficientemente claros, no así el capitulo que intentó modificar el solicitante. El objeto de la solicitud inicial corresponde a UNA CONFIGURACIÓN DE UNA MICROEMULSION. El primer capítulo reivindicatorio está dirigido hacía allá. No sucede lo mismo con el segundo capítulo pues está dirigido a PRODUCTOS QUÍMICOS. La solicitud original no estaba relacionada hacia dichos productos químicos y el nuevo capítulo distorsiona toda la solicitud original no encontrando sustento.
El problema planteado corresponde a la eficacia del uso de ciertos productos químicos (general) en yacimientos
La solución, de acuerdo a la descripción, es una presentación de microemulsión.
El capítulo reivindicatorio no aceptado considera como nuevo los productos químicos Diferente totalmente a lo encontrado en la solicitud original.

(9) *"El nuevo capítulo continúa sin tener soporte en la descripción y el solicitante no realizó ninguna corrección a la objeción planteada en el anterior requerimiento técnico. Allí se decía que "...Las reivindicaciones no encuentran soporte en la descripción. Como se observa en la reivindicación 1, el solicitante quiere que se le proteja una micro emulsión con ciertas características, que son las mismas que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe una clara contradicción." El solicitante no realiza ninguna corrección y mantuvo el error." Lamentamos informarle a esa superintendencia que primero si se hicieron modificaciones sobre el capítulo reivindicatorio, pero ustedes no las aceptaron, segundo contrario a lo que se expresa por esa oficina no entendemos como las reivindicaciones no tienen sustento en la descripción cuando en ella se hace referencia a microemulsiones que justo tienen los elementos de la microemulsión reivindicada, tienen el mismo tamaño de gota de la fase acuosa en la fase oleosa y los ejemplos que se dan en la descripción sobre las microemulsiones justamente emplean los productos que se reivindican en las reivindicaciones.*

Al parecer quién escribe el memorial no conoce del arte y de ahí sus errores de criterio y concepto.
En la reivindicación caracterizan la microemulsión por un tamaño determinado de una fase dentro de otra. En la descripción hacen referencia a que las microemulsiones son conocidas. Cualquier técnico medio sabe que la definición de microemulsiones no es caprichosa y obedece al tamaño de la fase discontinua en la fase continua de las emulsiones.

Por tanto, caracterizan como nuevo en la descripción una microemulsión cuando en la descripción afirman que dicha microemulsión es conocida. Esto es una clara contradicción que quién redacta el memorial no observa, ni entiende.

(10) *Sencillamente, para nosotros es evidente que si existe ese soporte y no encontramos dicha contradicción puesto que la descripción es clara en indicar que aun cuando las microemulsiones son conocidas y las microemulsiones de la invención se diferencian de las emulsiones ordinarias en que tiene gotitas o microdominios de tamaño muy pequeño, al punto que parecen transparentes a simple vista en comparación con las gotas grandes, cuyo diámetro es mayor de 1.000nm, de las emulsiones turbias convencionales.*

Nótese las contradicciones en que cae el recurrente en su memorial.
"... las microemulsiones son conocidas..."
"las microemulsiones de la invención se diferencian de las emulsiones ordinarias en que tienen gotitas o microdominios muy pequeños..."

La contradicción radica en que si las microemulsiones son conocidas según la descripción, el recurrente debería diferenciar las microemulsiones de su solicitud de las microemulsiones conocidas.

Pero no lo hace. Se dedica a diferenciar las microemulsiones de las emulsiones. Totalmente incongruente. Además las diferencias son demasiado obvias.

Por demás, se reitera que el solicitante caracteriza como nuevo las microemulsiones cuando en la descripción afirma que son nuevas. Los argumentos del recurrente son vagos, imprecisos y sin sentido.

(11) *En consecuencia insistimos en la aceptación del capítulo reivindicatorio modificado en agosto del presente año.*

Se reitera el concepto técnico y no se acepta dicho capítulo.

iv) Patentabilidad

(1) Continua el solicitante: *Partiendo de lo expresado y dado que el capítulo modificado debió ser aceptado nos permitimos hacer las siguientes presiones (SIC) sobre su patentabilidad, pues dado que la modificación no fue aceptada nunca se argumentó sobre la no patentabilidad del nuevo capítulo reivindicatorio, por lo que se hace necesario reiterar lo escrito en la respuesta al auto de fondo sobre la patentabilidad del nuevo capítulo reivindicatorio radicado el 17 de agosto de 2005 y que la resolución N° 25667 no tuvo en cuenta toda vez que dicho capítulo no fue aceptado.*

Como no puede ser aceptado el nuevo capítulo, los argumentos están fuera de lugar.

(2) Prosigue el recurrente hablando sobre la novedad de su solicitud con más de tres páginas de argumentos.

Los argumentos están fuera de lugar pues esta oficina en su concepto de negación y en su Resolución de negación no cuestiona la novedad de la solicitud.

(3) .En relación con la Altura Inventiva

(a) Afirma el recurrente: *La presente invención se refiere a una microemulsión útil para desplegar determinados compuestos químicos de la producción en campos de crudo o gas durante las operaciones de inyección (en inglés, "squeeze") y bloqueo (en inglés, "shut-in"). Se ha encontrado que cuando la microemulsión comprende al menos dos surfactantes elegidos del grupo formado por surfactantes aniónicos y no-iónicos dicha microemulsión es particularmente estable. Dicha estabilidad se ve acentuada de forma especial en el caso de que el primer surfactante es aniónico y comprenda un sulfato como grupo de cabeza; y el segundo surfactante es no-iónico o es aniónico comprendiendo como grupo de cabeza sulfosuccinato, fosfato o sulfonato.*

En primer lugar, las traducciones no corresponden a las que hace el recurrente. Sus significados son otros.
En segundo lugar, lo que el recurrente dice que ha encontrado, no lo relaciona en la reivindicación principal. Si eso es lo que le otorga el nivel inventivo a su solicitud negada debió estar en la reivindicación principal.
Los argumentos del recurrente no tienen sustento alguno.

(b) Sigue el recurrente. *La ventaja fundamental que presenta una microemulsión según la presente invención es que se aumenta la efectividad del compuesto químico de producción reduciéndose de esta manera el número de operaciones de inyección y bloqueo. Esto se debe a que la encapsulación o protección del compuesto químico para la explotación del yacimiento de petróleo o gas dentro de la fase orgánica continua sitúa dicho compuesto químico de producción más profundamente en el lecho rocoso y la baja tensión superficial de la microemulsión permite arrastrar el aceite depositado en la superficie rocosa, de forma que el compuesto químico tiene más superficie sobre la que depositarse o ser absorbido.*

Acá el recurrente dice que logró, mas no como se logra con el objeto de la solicitud y lo que relaciona en las reivindicaciones, ni menos porque debería su solicitud tener altura inventiva. NO hay sustento en sus argumentos

(c) Los documentos D1, D2, D6 y D7 se refieren a métodos para incrementar el grado de recuperación de crudo, en los que un fluido (puede ser una microemulsión) se inyecta en la formación rocosa y

se hace pasar hacia el molino de extracción (en inglés, "production well"). Por lo tanto, el objetivo de dichos documentos es hacer pasar la microemulsión a través de la formación rocosa y con ello mejorar la recuperación. Por el contrario, el objetivo de la microemulsión que se describe en las nuevas reivindicaciones ahora aportadas, es el de tratar la región próxima a la entrada del pozo durante el proceso de extracción. La microemulsión cumple con el objetivo de aumentar la retención del compuesto químico en la formación rocosa. Por lo tanto, el problema que resuelven los documentos D1, D2, D6 y D7 Y el problema que resuelve la presente invención son completamente diferentes. En consecuencia, un experto medio en la materia no podría haber tenido en cuenta lo descrito en dichos documentos a la hora de afrontar el problema de incrementar la retención de un compuesto químico durante un tratamiento de inyección.

Una muestra de la inconsistencia del recurso radica en las traducciones defectuosas que se citan. Un "pozo de producción" no corresponde a un "molino de extracción".

El documento D1 US 5186257 muestra una serie de polímeros empleados en yacimientos, los cuales son aplicados en forma de micro emulsión. D1 habla de la introducción de la microemulsión en pozos. El documento D1 relaciona el empleo de microemulsiones para hacer llegar polímeros útiles al fondo del pozo. El objeto de la solicitud colombiana es la presentación en emulsión para introducir en pozos cualquier tipo de polímero. Aunque D1 no hace referencia al tamaño de gotas, por definición una microemulsión tiene ese tamaño de gotas. Por consiguiente, cuando en D1 se habla de microemulsiones se refieren específicamente al mismo tamaño de gotas que el solicitante pretende proteger. En cualquier libro de texto puede encontrar esta definición.

D2 US 4741399 revela métodos donde la inyección de compuestos (algunos enumerados en la presente solicitud) mejora el rendimiento de pozos de hidrocarburos. Combinando este documento con uno cualquiera de los demás documentos citados se permite llegar a lo que el solicitante desea proteger para Colombia. Además en las columnas 3 y 4 se revela la forma de emplear microemulsiones

D6 US 3670816 menciona emulsiones que cumplen con el mismo objetivo propuesto en la presente solicitud

D7US 3254714 también revela el uso de micro emulsiones para el tratamiento de pozos. El solicitante está de acuerdo con esta oficina en que dicho documento afecta la presente solicitud y que por eso modifica y presenta nuevas reivindicaciones. Como las nuevas reivindicaciones no fueron aceptadas, D7 continua afectando a la presente solicitud

Es claro que partiendo de D1, D2, D6 o D7 se obtiene lo que acá se quiere proteger. Los argumentos del recurrente no tienen sustento ni relación con lo estudiado.

(d) *Por su parte, los documentos D4 y D5 se refieren a fangos de perforación. Dichos fangos están específicamente diseñados para su uso durante operaciones de perforación y no se sugiere explícita ni implícitamente las microemulsiones según la presente invención ni su utilización para la introducción de compuestos químicos en pozos de producción.*

D4 US 4012329 muestra micro emulsiones como las esbozadas en la presente solicitud y que también se usan en perforaciones de hidrocarburos. Se evidenciaría la presente solicitud partiendo de D4. Muchas de las ventajas que teóricamente obtiene el solicitante ya habían sido descubiertas por la anterioridad.

D5US 3688851 mencionan emulsiones que cumplen con el mismo objetivo propuesto en la presente solicitud.

Contrario a la afirmación del recurrente, explícitamente se habla de microemulsiones y explícitamente se habla de pozos de perforación. Totalmente falsos los argumentos del recurrente.

5. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 17 de los folios 63 a 64, toda vez que el objeto de estas reivindicaciones no cumplen con los requisitos de patentabilidad que define la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bogotá D. C., 16 de diciembre de 2005

316

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: **0-48492** EDICTO No. **16465**

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución** No. **26133** de **29-SEP-2006**. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 25667 de 6 de octubre de 2005 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los 29 SET. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **26-OCT-2006** Este edicto se desfija hoy **09-NOV-2006** a las cinco (5:00 p.m.)
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. **16465**