

**Castillo Grau & Asociados**

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO (COPIA)  
Radicación: 00067783 00000003 Folios: 2  
Fecha (AMB): 2003-11-24 10:43:31  
Trámite: 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION  
Dependencia: 2029 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

**Señora Jefe  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Bogotá, D.C.**

**Re.: Expediente No. 00 67.783  
Solicitud de Patente a nombre de  
SCHLUMBERGER HOLDING LIMITED  
Código 02 - 01 - 538**

En relación con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en particular, con la publicación del extracto de la misma en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529 de Junio 27, 2003, por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarle se sirva proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para el efecto, acompaño el comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente, Recibo No. 03 85444.

De Usted atentamente,

**GERMAN CASTILLO GRAU  
T.P. No. 2978 del C.S.J.**

120  
127

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO(COPIA)  
Radicacion : 00067703 00000003 Folios: 2  
Fecha (AMB): 2003-11-24 10:43:31  
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRAR/ 530 PETICION  
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176009-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 85,444  
FECHA : NOVIEMBRE 24 DE 2003

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE               | TIPO PAGO    | BANCO         | CUENTA      | No. PAGO | FECHA PAGO | Vr. PAGO     |
|---------------------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|--------------|
| CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS | CONSIGNACION | BANCO POPULAR | 050-00110-6 | 17022099 | 24/11/2003 | 1,491,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO    | TOTAL CONCEPTO                       |
|-------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 1     | 50005-01-01 | SOLICITUDES | 85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN |
|       |             |             | TOTAL : \$ 335,000.00                |

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

2

128  
128

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020  
Bogotá D.C.

**Doctor:**  
Germán Castillo Grau  
Apoderado

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>REFERENCIA:</b> | <b>Radicación</b> | <b>00-67.783</b> |
|                    | <b>Trámite</b>    | <b>002</b>       |
|                    | <b>Evento</b>     | <b>001</b>       |
|                    | <b>Actuación</b>  | <b>430</b>       |
|                    | <b>Oficio No</b>  | <b>1 3736</b>    |
|                    | <b>Folios</b>     | <b>005</b>       |

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se le informa que:

**1. Documentos estudiados:**

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 96 a 108; los dibujos 1 a 9 de los folios 116 a 124 y las reivindicaciones 1 a 19 de los folios 109 a 114, todo lo anterior allegado como respuesta a las observaciones del primer examen que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 08 de septiembre de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 09/393.559 del 10 de septiembre de 1999, copia de la cual se allegó en el memorial del 20 de septiembre de 2000. Realizado el estudio correspondiente, se determinó que, acorde a lo dispuesto por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad es válida.

**2. Objeto de la invención**

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una técnica para hacer mediciones en una perforación y de las formaciones terrestres que la rodean, presentados en la forma de método y aparato.

De otro lado, el pliego reivindica: un método para determinar una característica de una formación terrestre y/o de un pozo de sondeo que atraviesa la formación utilizando una herramienta para pozos (10, 210) situada en el agujero, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; y, método según la reivindicación 1...un aparato para determinar una característica de una formación terrestre y/o de un pozo de sondeo que atraviesa la formación... el aparato, relacionado en las reivindicaciones 11 a 19.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G01V 3/38.

### 3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

La redacción y traducción de la solicitud, en su conjunto, son muy deficientes porque el lenguaje técnico utilizado no es el usual ni es claro porque se deformaron los conceptos en cierta medida que pueden conducir a errores de interpretación; a continuación se suministra un par de ejemplos para ilustrar nuestras afirmaciones, pero no se hará una lista detallada porque sería una labor dispendiosa, que no nos corresponde.

En todo el documento se tradujo mal los términos "caliper", "modeling", "time-consuming", "drill collar", "flow diagram", "thereon", "along", etc.

En la página 4 líneas 16 a 23 no es claro lo que se afirma, "modelado de las respuestas ... determinación de un parámetro... transmisión de energía... pozo de sondeo".

En la página 5 líneas 19 a 21 se asegura que, "... organigrama de un método...", lo cual no es cierto.

Página 6 líneas 24 a 31 se menciona un, "lastrabarrenas", termino que no existe en castellano ni corresponde a lo que en realidad afirma el documento base.

En toda la especificación se hace mal uso de las preposiciones desde, a través de, sobre, dentro de, etc. como también se abusa con el uso excesivo de gerundios y de tiempos compuestos innecesarios en castellano.

Las unidades de medida correspondientes a la resistividad no corresponden a las unidades del sistema internacional, por eso quedaron mal indicadas.

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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".

La reivindicación 1 presenta defectos de redacción y traducción como los relacionados respecto a la descripción, incluye la mención al uso o utilización o empleo de una herramienta tanto en el preámbulo como en c), d y e), lo cual, no tiene nada que ver con la definición del supuesto método. Asimismo, lo presentado como pasos a) hasta f) de la citada reivindicación 1, es una secuencia lógica de procesamiento de datos para la obtención de la resistividad u otro parámetro de perfilación.

Las reivindicaciones 2 a 5 y 10 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran uno de los pasos allí relacionados sino que hacen referencia a conceptos generales de perfilación de un pozo.

Las reivindicaciones 8 y 9 hacen referencia al uso de la herramienta, lo cual, es ajeno a la aclaración de un paso del método.

La reivindicación 11, de un lado, es inaceptable porque hace una dependencia al método que no tiene NADA que ver con la definición de un supuesto aparato; de otro lado, ella y sus dependientes NO tienen sustento descriptivo porque la descripción no revela una nueva disposición de los medios del sistema de la forma en que se reivindican y, por

132  
129

último, caracterizan un "aparato" por los datos a procesar, lo cual, no se permite como ocurre en las reivindicaciones 12 a 15 y 19.

Adicionalmente, es importante que el interesado tenga en cuenta que, el mero uso de elementos convencionales de un aparato y/o la redacción del documento, donde se combinen características de estructura o función con usos no confiere patentabilidad ni al método ni al aparato (sistema).

Con relación a lo anterior, parece necesario precisar que, el "sistema o aparato" como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho aparato no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de.

Por ejemplo, la memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, la pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí es evidente, que el género de datos y la manera en que se procesan, no son características que sirvan para distinguir un aparato o "sistema" como se reivindica aquí.

Finalmente, se recomienda al solicitante tener en cuenta la regla 125.1 de la ley tipo, que la oficina ha venido utilizando en sus procedimientos de calificación, la cual señala que:

"cuando la primera reivindicación tiene por objeto un procedimiento (método), a continuación, se puede incluir una reivindicación para un medio concebido (no usado), total o parcialmente, para su puesta en práctica.

Las reivindicaciones 16 a 18 son incomprensibles y tratan de aclarar un medio por el uso que se le da, lo cual, no se permite.

Las anteriores objeciones se deben corregir en conjunción con las del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 127 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

#### **4. Evaluación de la unidad de invención:**

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

El pliego calificado se refiere a un único concepto, por lo cual, cumple el requisito establecido.

#### **5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad**

En primer lugar, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto o de procedimiento (...)** Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, ha acudido a la *Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios, para definir los conceptos antes citados; donde de acuerdo a las indicaciones del párrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado.

De allí, es evidente que un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas. Análogamente, un proceso no puede incluir, simultáneamente, etapas a seguir con los elementos que llevan a cabo dichas etapas.

Al estudiar las reivindicaciones independientes del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un método... utilizando una herramienta... modelando... transmisión... desde la estación ... recepción... en estaciones... producción... desde la herramienta y correspondencia...".

"7. el método... de la herramienta..."

"8. el método... desde la herramienta..."

"9. el método... en un medio de almacenaje..."

En lo anterior es evidente que, lo subrayado son los medios usados para el procesamiento y lo no subrayado lo relacionado al método.

Similarmente, las de aparato relacionan:

"11 método... aparato... medio para recibir... medio para recibir... medio para almacenar... medio para procesar...".

"16. aparato... medio para establecer..."

"17. aparato... manera para hacer... "

"18. aparato... manera para aplicar... "

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso.

En segundo término, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y".

Del estudio de la solicitud se deduce que ella se dirige a una técnica para calcular el diámetro y/o la resistividad de una perforación a partir de las medidas eléctricas obtenidas por una herramienta para perfilar la formación de un pozo de perforación por medio del computador 212 (ver figura 5), al cual, se le carga una rutina de procesamiento según el diagrama de flujo de la figura 4 para que haga el calculo de los parámetros deseados de un pozo de sondeo, como el espesor y la resistividad de la formación, con o sin ajuste de mínimos cuadrados. Dicha rutina para procesamiento es un programa como tal, por ello lo solicitado no cumple lo establecido por el artículo 15 e).

En tercer lugar, se afecta lo dispuesto por el artículo 21 debido a que se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales de un sistema de perfilación de pozos

135  
132

porque la herramienta que se utiliza es convencional como se puede ilustrar con el contenido de las publicaciones de patente US 5.339.037, 5.235.285, 5.339.036, 5.463.320, 4.407.157, 5.900.733, 5.397.893, 5.886.303.

En este punto, se recuerda al solicitante que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinada forma ni el uso de un aparato o circuito o sistema convencional (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir señales (información), porque:

a. Un sistema o aparato como tal, es independiente del género de los datos y/o de la manera en que se procesan dichos datos, razón por la cual esas características, no sirven para caracterizar un aparato o sistema particular como se reivindica en este expediente.

b. No solo se altera la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada sino que se trata de una rutina o (soporte lógico), lo que es un programa, como tal.

c. La oficina en casos como este, considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por un técnico en la materia, en su práctica diaria, tal como cargar una rutina acorde a un diagrama de flujo, para que el computador entregue los resultados del procesamiento, en particular, el espesor y/o la resistividad.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 28 y 30, no es posible continuar la calificación de fondo del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones planteadas aquí y se presenten argumentos fehacientes que comprueben el cumplimiento técnico y jurídico de la respuesta.

---

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.

  
ALIX DE VERGEL  
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **05 MAYO 2005**

|                  |                       |                     |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Concepto Técnico | Examinador Técnico IE | Examinador jurídico |
| Número: 604      | Código: 202004        | Código:             |

# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-87783

EDICTO No. 11808

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC  
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 21485 de 30-AGO-2005. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

## RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud

correspondiente a "SISTEMA Y METODO PARA DETERMINAR UNA CARACTERISTICA DE UNA FORMACION TERRESTRE Y/O DE UN POZO DE SONDEO QUE ATRAVIESA LA FORMACION".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Schlumberger Holding Limited., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

## NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

30 AGO. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
JAIME ARTURO ESCOBAR

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 13-SEP-2005  
Secretaría General Ad-Hoc  
EDICTO No. 11808

Este edicto se desflja hoy 28-SEP-2005 a las cinco (5:00 p.m.)