

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CC
Bogotá, D.C.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 01023358 00000006 Folios: 2
Fecha (HH): 2004-01-19 10:12:04
Trámite : ONE PATENTES D I NEXISTIM/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re.: Código 02-01 - 538
Expediente No. 01-33.358
Solicitud de Patente
SCHLUMBERGER HOLDINGS
LIMITED

En relación con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarles se sirvan proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para tal efecto acompaño el comprobante de pago por concepto de \$ 353.000.00,
recibo No. 04 - 3272

De Ustedes Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. No. 2.978 del C.S.J.

146
142

SUPERINTENDENCIA Y ORDEN
Radicación : 01033000 00000000 Folios: 2
Fecha (MM): 2004-01-19 10:13:04
Trámite : QUE PRETENDIÓ D I REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

HIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 3,272
FECHA : ENERO 19 DE 2004

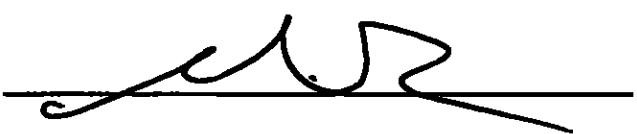
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CASTILLO BRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	19909134	19/01/2004	2,732,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
	TOTAL :	\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-33358

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X _____

148
144

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Germán Castillo Grau
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	01-33.358
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	006
Folios	7741

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 6 a 26, los dibujos 2 a 8 de los folios 36 a 42 y las reivindicaciones 1 a 39 de los folios 27 a 34, especificación que corresponde a la radicación inicial, que se aceptó aunque no contiene una figura 1.

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 30 de abril de 2001, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud provisional norteamericana 60/200.856 del 01 de mayo de 2000, copia de la cual se allegó en el memorial del 25 de mayo de 2001. Realizado el estudio correspondiente, se determinó que no se presentó el recibo de pago ni la traducción de, al menos, el capítulo reivindicatorio por lo que dicha prioridad no fue tenida en cuenta (ver folio 144). En consecuencia, acorde a lo dispuesto por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, no hay prioridad válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una técnica de medición transversal al pozo que proporcione mediciones precisas de las formaciones geológicas sin que se requiera información detallada de las propiedades eléctricas y magnéticas de los forros (tubos de revestimiento) dispuestos en los pozos, reivindicado en la forma de métodos y sistemas.

De otro lado, el pliego reivindica: un método para la determinación de características de formaciones geológicas entre perforaciones, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6, 7 a 17, 18 a 21; un método para la telemetría de datos entre perforaciones, relacionado en las reivindicaciones 22 y 23; un sistema para la determinación de características de formaciones geológicas entre perforaciones protegidas con conducción, relacionado en las

reivindicaciones 24 a 29 y 30 a 34; un sistema para la determinación de características de las formaciones geológicas próximas a una perforación revestida con capacidad conductora, relacionado en las reivindicaciones 35 a 39.

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

3. Claridad de la solicitud:

De un lado, 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".

Aunque la especificación se allegó en hojas tamaño oficio, las márgenes superior e inferior del texto difieren de las generalmente usadas, la primera es menor de cm. y la segunda superior a cm.

La descripción calificada presenta una errores de transcripción, redacción y traducción que deforman los conceptos y podrían conducir a errores de interpretación; a continuación se suministra algunos ejemplos para ilustrar nuestras afirmaciones.

Página 7 no son claras las afirmaciones "los campos desde el transmisor son atenuados...", "detector... posicionado dentro de una perforación...", "la varianza en la conductividad... espesor a lo largo del eje longitudinal", "transmisor receptor... separado dentro de la perforación".

Página 10 líneas 10, 13, 21, 23 a 24 errores como los mencionados arriba, las expresiones "el, al menos uno, receptor", "los, al menos dos, transmisores", "los, al menos dos, receptores", "dicha, al menos una, estación", etc. no aportan ninguna claridad ni a la descripción ni mucho menos a las reivindicaciones sino son un recargo innecesario al texto.

La exposición de las paginas 13, 14, 18 a 20 es confusa por defectos de traducción y redacción, carente de claridad.

En toda la especificación se hace mal uso de las preposiciones desde, a través de, sobre, dentro de, a lo largo de, etc. que no corresponden a los términos que tratan de remplazar, también se hace uso excesivo de gerundios y de tiempos compuestos innecesarios en castellano.

De otro lado, el artículo 30 de la citada Decisión 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 son indefinidas porque no es posible establecer cual es el aporte al estado de la técnica ni presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para el caso; frases tales como: "el método comprendiendo", "en donde", "el método comprende", "que comprende", no equivalen a "caracterizado por".

La oficina considera que las reivindicaciones de "sistema" no tienen sustento descriptivo porque la descripción no revela una nueva disposición concebida para realizar el método de determinar las características de un pozo sino que solo se hace uso de los elementos convencionales de un sistema de perfilación, que no confiere patentabilidad al sistema.

La reivindicación 1 presenta defectos de redacción y traducción como los relacionados respecto a la descripción, por ejemplo, allí se afirma: "un método... comprendiendo:

la activación... el al menos un transmisor dispuesto alrededor de una superficie... receptor dispuesto alrededor de una superficie..."

En nuestra opinión esa reivindicación debería decir: "un método para determinar las características de las formaciones geológicas entre perforaciones de pozos que comprende:

activar, al menos, un transmisor... transmisor dispuesto próximo a la superficie... receptor dispuesto próximo a la superficie..."

Las reivindicaciones 2 a 6 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran uno de los pasos allí relacionados sino que hacen referencia a las variables usadas u obtenidas por el sistema de perfilación.

Las reivindicaciones 1, 7, 18 son, prácticamente, iguales, la diferencia de número de los transmisores y los receptores o las profundidades es trivial y no justifica la presencia de más de una reivindicación de una categoría.

Las reivindicaciones 2 y 9; 3, 11 y 20, son iguales entre si; por ello, el pliego carece de concisión.

Por las razones anteriores, el pliego no cumple las disposiciones del artículo 30.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones de los puntos 4 y 5 de adelante.

Como se informa en el folio 147 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 incluye cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo conforman las reivindicaciones 1, 7, 18 y dependientes dirigidas a un método de determinar las características de formaciones geológicas entre perforaciones de pozos.

El segundo grupo son las reivindicaciones 22 y dependiente enfocadas a un método para telemetría de datos entre perforaciones.

El tercer grupo son las reivindicaciones 24, 30 y dependientes relacionadas a un sistema para la determinación de características de formaciones protegidas con conducción.

El último grupo son las reivindicaciones 35 y dependientes dirigidas a un sistema para la determinación de características de las formaciones geológicas próximas a una perforación revestida con capacidad conductora.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

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 *Guía 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 guía) 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, sin relacionar los componentes del equipo usado para desarrollar el método.

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... la activación... el al menos un transmisor.... la detección... con al menos un receptor... la determinación..."

"7. el método... la activación... la pluralidad de transmisores... la detección... con un primero... la detección... con una segunda pluralidad... el calculo... por la primera...".

"8. el método... la activación... segunda pluralidad de transmisores... la detección... con la primera... la detección... con la segunda pluralidad... el calculo... por la primera... el calculo..."

"12. el método... donde el forro...".

"13. el método... donde el forro...", y de igual modo en 14, 18, 19, 21.

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 sistema relacionan:

"24. un sistema... estación de control... está adaptada para activar... para detectar...".

"27. sistema... medios para el calculo...", y de igual modo en las reivindicaciones 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39.

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: ...

152
148

a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;...

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

De un lado, la solicitud se dirige a la generación, la recepción y el procesamiento de datos, el cual, se lleva a cabo con base en algunas de las formulas matemáticas 1 a 18 relacionadas en la descripción, por medio del procesador de un computador incluido en la estación de control 22 (ver figuras 2 a 4), para con el procesamiento respectivo, determinar una propiedad de una formación geológica. Por esta razón no se cumplen las disposiciones del artículo 15 inciso a).

De otro lado, es evidente que, lo presentado como pasos de los métodos relacionados en las independientes de método son secuencias lógicas de operación efectuadas por la CPU de un computador del sistema convencional de perfilación de un pozo, que procesa esos datos para determinar la propiedad deseada. Por esta razón se considera que, en el presente caso, se está tratando de proteger un software, como tal, en la forma de una secuencia lógica de procesamiento de datos con la que se procesa (calcula) una propiedad de la formación, lo que provoca que lo dispuesto por el artículo 15 inciso e) no se cumpla.

Finalmente, también se afecta lo dispuesto por el artículo 21 debido a que lo solicitado se enfoca en otro (segundo) uso de componentes y variables convencionales de un sistema de perfilación de pozos ya que un programador puede, con el computador de la estación de control, programar la generación de señales electromagnéticas con los transmisores, la detección (recepción) de la señal generada y el calculo o determinación de la característica a varias profundidades.

Es importante que el solicitante recuerde 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 método ni aparato o sistema particular como se reivindica en este expediente.

b. Se altera la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada.

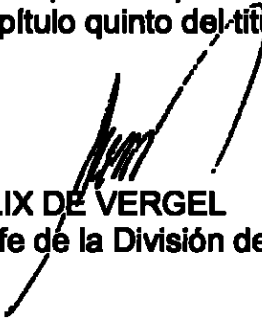
c. La oficina en casos como este, considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por un técnico en la materia, en su práctica diaria, tal como cargar una rutina acorde a una secuencia lógica para que el computador entregue los resultados del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

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 a) y e), 21, 25, 28 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

153
149

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 **01 SEI. 2005,**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 1270	Código: 202004	Código: