

408
104

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 01043631 00000004 Folios: 2
Fecha (ARM): 2003-09-11 10:11:44
Trámite : 002 PATENTES II 1 REGISTRO/ SIN PETICION
Dependencia: 2920 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

**Re.: Expediente No. 01 43.631
Solicitud de Patente a nombre de
SCHLUMBERGER HOLDINGS 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. 530 de Julio 31, 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 de la tasa correspondiente,

Recibo No. 03-65119

De Usted atentamente,

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

109
105

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 01043621 00000004 Folios: 2
Fecha (AMB): 2003-09-11 10:11:44
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 69,119
FECHA : SEPTIEMBRE 11 DE 2003

CONSIGNACION

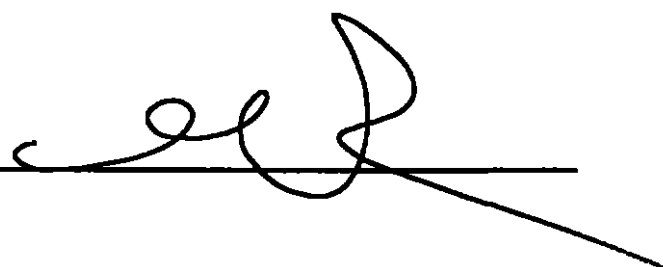
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	16506005	11/09/2003	670,000.

CONCEPTO

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	03 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	335,000.00

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

110
106

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Germán Castillo Grau
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación	01-43.631
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	05953
	Folios	005

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 5 a 17; los dibujos 1 a 21 de los folios 47 a 61; las reivindicaciones 1 a 20 de los folios 18 a 20, las figuras son las allegadas como respuesta a las observaciones del examen de forma, 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 01 de junio de 2001, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 09/585.761 del 02 de junio de 2000, copia de la cual se allegó en el memorial de respuesta del 10 de octubre de 2001. 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 determinar una característica de una formación terrestre alrededor de un pozo, mediante la combinación de un conjunto de mediciones de inducción con mediciones laterolog, presentada en la forma de métodos y sistema.

De otro lado, el pliego reivindica: un método para determinar una característica de una formación de subsuperficie de tierra alrededor de un pozo, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7 y 8 a 14; y, un sistema de registro de pozos que incluye una primera y una segunda herramientas de pozo adaptadas para que se muevan dentro del pozo y un aparato adaptado para que sea acoplado a las herramientas de pozo, el aparato es adaptado para responder a los datos obtenidos con las herramientas de pozo para determinar una característica de una formación, relacionado en las reivindicaciones 15 a 20.

107

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 deficientes porque el lenguaje técnico utilizado no es el usual en el arte ni es claro, lo que provoca que los conceptos se deformen en cierta medida y que pueden conducir a errores de interpretación; a continuación se suministra algunos ejemplos para ilustrar nuestras afirmaciones, sin que llegue a ser una lista detallada.

En todo el documento se tradujo mal los términos: "coil", "in coaxial relationship with", "sand-shale laminations", "is lowered into", "is focused into", "superimposed", etc.

El segundo párrafo de la página 2 y el segundo de la página 11 son confusos.

En las páginas 7 párrafos 2 y 3, 9 último párrafo se citan unas unidades no correspondientes al sistema internacional de medidas.

Las unidades de medida correspondientes a la resistividad en las figuras 4 a 9, 14, 15, 17, y 18 no corresponden a las unidades del sistema internacional, (ver norma 1000 Icontec).

En toda la especificación se hace mal uso de las preposiciones desde, a través de, sobre, dentro de, etc. que contribuyen a la falta de claridad porque no siempre corresponden a los sinónimos que tratan de remplazar; también se encontró un uso excesivo de gerundios y de tiempos compuestos, innecesarios en castellano.

Por otra parte, 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".

Las reivindicaciones 1 y 8 presentan diferencias de redacción superficiales, además, no se relacionan a dos formas de ejecución diferentes sino que solo son una iteración, una de otra; de igual modo, las reivindicaciones 9 a 14 son una iteración de las reivindicaciones 2 a 7 y, las reivindicaciones 6, 13 y 19 son iguales entre si; por estas razones el pliego carece de concisión.

Las reivindicaciones 6 y 13 no aclaran o delimitan una característica del método del que dependen sino que hacen referencia al tipo de instrumento usado para hacer una cálculo, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 15 a 20 no tienen sustento descriptivo porque la descripción no revela una nueva disposición de los medios del sistema que se reivindica sino el uso de elementos convencionales de un sistema de perfilación de pozos para procesar datos.

Se recuerda al solicitante que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinado sentido ni el uso de un aparato o sistema convencional o de parte(s) del mismo para procesar, transmitir o recibir señales (información), porque la combinación de características de estructura con usos no confiere patentabilidad a lo solicitado.

Con relación a lo anterior, parece necesario precisar que, el "sistema o aparato" como tal,

es independiente de cómo se usa, es decir, un aparato no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da; por ejemplo, una 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 procesen, no son características que sirvan para distinguir un "sistema", como se reivindica aquí.

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

Como se informa en el folio 107 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".

Se considerará que 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 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.

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

"15. un sistema de registro ... es adaptado para responder... comprende medio para calcular... medio para modelar... medio para comparar...".

"16. el sistema... medio para modelar datos....".

"17. el sistema... medio para calcular...".

"18. el sistema... medio para calcular...".

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

En segundo lugar, 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...".

De un lado, la solicitud revela explícitamente en el primer párrafo de la página 12 que ella se puede implementar con la programación de uno o más computadores de propósito general, como el computador 220 (figura 19), el cual, como es bien conocido en el arte, incluye medios de almacenamiento de programas, un procesador que codifique uno o más programas de instrucciones ejecutables por el computador a fin de llevar a cabo la secuencia lógica de procesamiento de datos, para determinar una característica de una formación de una subsuperficie terrestre alrededor de un pozo de sondeo, como por ejemplo, la resistividad de la formación.

De otro lado, la secuencia lógica para el procesamiento de los datos se ilustra con la aplicación de las rutinas de las figuras 20 y 21 y su respectiva descripción, todo lo cual, se considera un programa como tal.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se considera que se está tratando de proteger un soporte lógico, en la forma de rutinas para procesamiento de datos, lo que ocasiona que no se cumplan las disposiciones del artículo 15 inciso e).

En último 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, porque el sistema es convencional tal como se puede ilustrar con el contenido de las publicaciones de patentes US 5.157.605, 5.754.050, 5.852.363, 6.023.168, EP 478.409 y EP 544.543, el cual se usa para procesar las señales sensadas con los dispositivos ubicados en una sonda para perfilación de pozos y, que se reduce a otro (segundo) uso que un programador puede dar a un(os) elemento(s) convencional(es) de un sistema de perfilación.

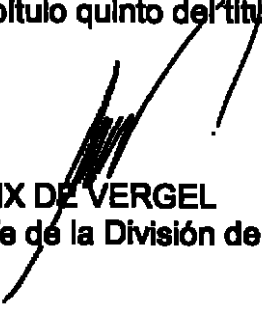
Para concluir, es importante que el solicitante tenga en cuenta que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinado sentido ni el uso de un aparato o sistema convencional (partes de este) para procesar, transmitir o recibir señales (información), no solo porque se altere la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada, sino también porque, de un lado, una rutina o un protocolo (soporte lógico) carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por un técnico en la materia en su práctica diaria, como es introducir ecuaciones para que el computador haga el procesamiento correspondiente y entregue los resultados del procesamiento. De otro lado, porque no se cumplen disposiciones taxativas de la norma.

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 de acuerdo a los citados artículos y se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

110

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 21 JUL 2005

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1033	Código: 202004	Código:

///

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-43831

EDICTO No. 1080

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 35108 de 28-DIC-2005. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

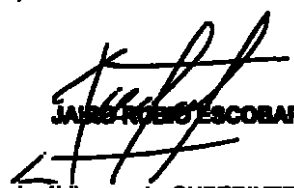
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "METODO Y SISTEMA PARA INDICAR RESISTIVIDAD ANISOTROPICA EN UNA FORMACION DE TIERRA".

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 Holdings Limited., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 26 DIC. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIME ROBERTO 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-ENE-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 1080

Este edicto se desfija hoy 28-ENE-2006 a las cinco (5:00 p.m.)