



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23252

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02076282

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de agosto de 2002, bajo el número 02076282, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "FLUIDO DE PERFORACIÓN ESPUMABLE MEJORADO DE POLIMERO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 27 de junio de 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio y, consecuentemente, modificó el título a: "FLUIDO DE PERFORACIÓN MEJORADO CON POLIMERO QUE FORMA ESPUMA".

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 21, contenidas en los folios 158 a 160, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone un fluido de perforación que forma espuma y que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacárido.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5 y 10

Conmutador: 334 12 21

Fax: 281 31 25

Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia

23252

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23252

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02076282

El anterior producto busca proporcionar un mejor fluido de perforación.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de agosto de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud US 09/941,508. La prioridad fue tomada en cuenta en el estudio de patentabilidad, según obra a folios 88 y 174 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la misma, o sea, con composiciones para fluidos de perforación:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 95 14066	Method of treating shale and clay in hydrocarbon formation drilling	1995.05.26
D2	WO 00 51922	Transport of solid particles	2000.09.08
D3	US 5 360 558	Slurried polymer foam system and method for the use thereof	1994.11.01

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "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".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23252

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02076282

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) "Objetividad". *"La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."*

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". *"...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."*

c) "Carácter Universal de la Novedad". *"... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."*

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país."

d) "Carácter público de la novedad". *"...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."*^[6]

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

*"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica."*¹

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal Comunitario, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por las referencias enunciadas, es decir, se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación.

En efecto, las enseñanzas del estado del arte previo destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 21 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente,

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 0023252

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02076282

por cada uno de los antecedentes enunciados. Todas estas características a que nos referimos son las que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir de los documentos referenciados. Es más, toda la información estaba disponible para el público desde el 1 de noviembre de 1994, fecha de publicación del documento US 5 360 558, citado como anterioridad.

Como ya se mencionó, es claro que el solicitante pretende que se le proteja un fluido de perforación que forma espuma, que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacárido.

Ahora bien, el *estado de la técnica*, según lo evidencia el documento D1, enseña previamente que agentes espumosos son comúnmente usados en perforaciones con aire – espuma (folio 97), y dichos agentes de espumado son bien conocidos en la técnica usual, siendo frecuentemente etoxilados y sulfatados como los sulfatos de alcohol y eter (exactamente el mismo surfactante de la reivindicación 5 de la presente solicitud, por ejemplo). En D1, también se señala que son comúnmente empleados en la técnica polímeros que sean compatibles con dichos surfactantes. Los polisacáridos son un tipo especial de estos polímeros. Además, D1 enseña que comercialmente dichas mezclas se encuentran en solventes. Es decir, todo lo que el solicitante considera como nuevo, D1 lo muestra como de la técnica usual.

Ahora bien, la propuesta de D1 puede contener (folio 101) un fluido de perforación que tiene una fase acuosa, polisacáridos que pueden ser seleccionados de la goma guar, hidroxipropilguar y donde se pueden emplear surfactantes conocidos, que como se vio en el mismo documento pueden ser etoxilados y sulfatados como los sulfatos de alcohol y eter (exactamente el mismo surfactante de la reivindicación 5 de la presente solicitud, por ejemplo). Es decir, absolutamente todo lo que se esboza en la presente solicitud se encuentra en D1.

De acuerdo a D1, el fluido de perforación preferido comprende agentes de gelificación que son polisacáridos (folio 101), los surfactantes de espumado preferidos son sulfonatos de alfa oléfinas o sulfatos de alcohol etoxilado (folio 97, reivindicación 15 folio 108) y se emplean con solventes como agua (folio 101) y donde pueden venir con un gas como el aire. Todas, absolutamente todas las características de la presente solicitud vienen contenidas en el documento D1. Por tanto, no puede considerarse que la presente solicitud sea nueva.

En la respuesta al requerimiento de fondo, el solicitante se limita a decir que el objeto de la solicitud es diferente y que las mezclas son diferentes, pero no muestra cuales son los componentes diferentes, de manera que al hacer una comparación uno a uno de los elementos, se encuentra que todos los componentes de la



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23252

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02076282

composición que pretende se le proteja el solicitante se encuentran contenidos en D1. Por tanto, puede afirmarse categóricamente que no existe novedad alguna. Además, así fueran formas de usarse diferentes, ello no hace patentable lo reclamado, debido a que según el artículo 21 de la Decisión 486, *"los productos o procedimiento ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."* De lo anterior, se concluye que la presente solicitud no es nueva a la luz de D1.

De la misma forma sucede con D2, pues esta anterioridad muestra un fluido que se basa en agua, surfactantes y polímeros solubles en agua (folio 110). El primero de los componentes es el solvente acuoso que lo incorpora la presente solicitud. Los surfactantes generadores de espuma incluyen todos los surfactantes aniónicos conocidos e involucran carboxilatos, sulfonatos, sulfatos, fosfatos, fosfonatos, entre otros, pero que donde los sulfatos pueden ser sulfatos de alquil - eter (folio 110). Es decir, el segundo componente del objeto de la presente solicitud es ampliamente explicado en la anterioridad. Por último, el polímero también es descrito, pues en el folio 110 se explica que los polímeros de dicha composición pueden ser polisacáridos como derivados de la goma Xanthan, alginatos almidones modificados o galactomananas. Exactamente lo mismo que el solicitante desea proteger.

No obstante la claridad anterior, el solicitante insiste en la respuesta al requerimiento de fondo, que el objeto es diferente, pero sin sustento alguno. Sobre el particular, se reitera que un producto patentado no será objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente protegido. Por lo demás, el solicitante afirma que en la anterioridad no se señala la cantidad de los componentes, pero se observa que la mayoría de las reivindicaciones de la presente solicitud, y en especial las reivindicaciones principales, tampoco lo hacen, de tal manera que se trata de un comentario infundado. Entonces, se tiene que D2 anticipa totalmente a la presente solicitud.

Igual que lo que sucede con D1 y con D2, D3 afecta totalmente la novedad de la presente solicitud, toda vez que allí se describe un fluido (en base a agua, primer componente de la presente solicitud), agentes de formación de espuma que incluyen compuestos como los de la presente solicitud (segundo compuesto) y polisacáridos como la goma guar. En general, todos los componentes de la presente solicitud ya los había descrito D3. Por tanto, tampoco existe novedad en la presente solicitud partiendo de D3.

En conclusión, se puede afirmar que la composición referida en las reivindicaciones principales, se encuentra contenida exactamente, en cada una de las anterioridades

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23252
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02076282

señaladas, o sea, D1, D2 y D3, desde mucho antes de la fecha de la presentación y, por ello, definitivamente, la solicitud en estudio no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "FLUIDO DE PERFORACIÓN MEJORADO CON POLIMERO QUE FORMA ESPUMA".

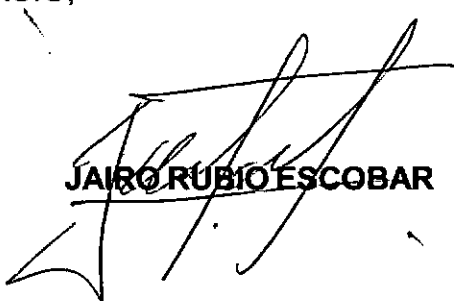
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento en su calidad de apoderado de la sociedad Intevep S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 AGO. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 16 - 56 Piso 9
Bogotá D.C.