

Brigard & Castro
Abogados

Cra. 7 N° 71 - 21 Torre B - Oficina 402
Bogotá - Colombia

Tel. (57-1) 7442200
Fax (57-1) 7422200
E-Mail: bricas@bc.com.co

As: 88.884

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 02-076282-00010-0000
Fec: 2006-10-03 7:30:54 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGISTRO
Act 412 REPOSICION RECU Folio: 0

REF: Expediente No. 02 076 282 - Solicitud de Patente de Invención a favor de INTEVEP S.A.

Titulada: "FLUIDO DE PERFORACION MEJORADO CON POLIMERO QUE FORMA ESPUMA".

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado de la Sociedad INTEVEP S.A., según lo acredita el documento de poder presentado en esa División, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 23252 del 31 de agosto de 2006, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

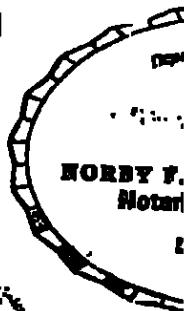
HECHOS:

1. La Resolución arriba citada 23252 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que:

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 21, contenidas en los folios 158 a 180, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los documentos WO 95/14066 titulado "Method of treating shale and clay in hydrocarbon formation drilling"; WO 00/51922 titulado "Transport of solid particles";



y US 5.360.558 titulado "Slurried polymer foam system and method for the use thereof".

Novedad

La enseñanzas 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, por cada uno de los antecedentes enunciados.

El estado de la técnica, según lo evidencia el documento D1, enseña previamente que agentes espumosos son comúnmente usados en perforaciones con aire-espuma, y dichos agentes de espumado son bien conocidos en la técnica usual, siendo frecuentemente etoxilados y sulfatados como los sulfatos de alcohol y éter.

La propuesta de D1 puede contener un fluido de perforación que tiene una fase acuosa, polisacáridos que pueden ser seleccionados de la goma guar, hidroxipropil guar y donde se pueden emplear surfactantes conocidos, que como se vio en el mismo documento pueden ser etoxilados y sulfatados como sulfatos de alcohol y éter. Es decir, absolutamente todo lo que se esboza en la presente solicitud se encuentra en 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. 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-éter.

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, y polisacáridos como la goma guar. En general, todos los componentes de la presente solicitud ya los había descrito D3.

En consecuencia, el señor examinador concluye que: "se puede afirmar que la composición referida en las reivindicaciones principales se encuentra contenida exactamente en cada una de las anterioridades señaladas, o sea, D1, D2 y d3, desde mucho antes de la fecha de presentación y, por ello, definitivamente, la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

2. De acuerdo con lo anterior el señor examinador ordena negar el privilegio de patente para la presente invención.

FUNDAMENTOS

1- El señor examinador objeta la novedad de la presente solicitud basado en lo divulgado por las anterioridades D1, D2 y D3 arriba mencionadas. De acuerdo con los argumentos del examinador una invención será considerada nueva si no está comprendida por el estado del arte, y proporciona el alcance y las características del requisito de novedad al afirmar que "[...] *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.*" Prosigue el señor examinador afirmando que "[...] todas y cada una de las características [...]" allí contenidas han sido divulgadas con anterioridad por el arte previo.

De acuerdo con los argumentos del señor examinador el solicitante busca proteger "[...] *un fluido de perforación que forma espuma, que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacárido.*" La anterior definición por parte del señor examinador evidencia una lectura incompleta de la solicitud. Quisiéramos apuntar al aparte titulado "Antecedentes de la invención" donde el solicitante establece que "*La invención se relaciona con un fluido de perforación y, más particularmente, con un fluido de perforación que forma espuma, estable y seguro ambientalmente.*" (ver página 1 de la presente solicitud, negrita personal). Teniendo esto en cuenta, quisiéramos respetuosamente insistir en los argumentos presentado con respuesta al oficio 3759 el 27 de junio de 2006, y proporcionar además las siguientes observaciones.

1009
188

RBV F. MO
Notario Cu
Bogotá
4

2- Las composiciones de la anterioridad D1 contienen una mezcla de polímeros con el fin de estabilizar las paredes de un orificio de perforación. Para un técnico con habilidad en la materia es evidente que estos polímeros no son ambientalmente seguros y, por lo tanto, la materia de la anterioridad D1 no comprende todas y cada una de las características de la presente solicitud.

Además, para evaluar la novedad de una solicitud es necesario compararla con documentos relacionados en el estado del arte. Como lo establece el examinador la presente solicitud se relaciona con fluidos de perforación, en tanto que la anterioridad D1 se relaciona con *"[...] el tratamiento de esquistos y arcillas para prevenir su hinchamiento causado por la absorción de agua de los fluidos de perforación. Se relaciona particularmente al uso de ciertos agentes poliméricos para la prevención del hinchamiento de los esquistos y las arcillas in situ por absorción de agua [...]"* (ver página 1, líneas 9 – 15). Lo anterior significa que la presente solicitud y la anterioridad D1 no se relacionan y no existe una razón particular para que el técnico con habilidad en la materia que busca proporcionar un fluido de perforación ambientalmente seguro busque información en un documento relacionado con una composición para prevenir el hinchamiento de esquistos y arcillas en orificios de perforación. Por lo tanto la información en D1 no es *"[...] detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...]"* lo que se divulga en la presente solicitud.

3- En cuanto a la anterioridad D2, esta no se relaciona con un fluido de perforación sino con un método para el transporte de materiales. Contrario a los argumentos del examinador, las reivindicaciones en D2 no señalan específicamente un surfactante particular y polímeros solubles en agua. La presente solicitud establece claramente en el capítulo reivindicatorio la naturaleza específica de cada componente y, contrario a los argumentos del señor examinador, las reivindicaciones dependientes claramente definen la composición del fluido de perforación, listando los compuestos y cantidades preferidos. No existe una razón particular para que el examinador pase por alto este punto, puesto que las reivindicaciones independientes deben establecer la materia de la forma más amplia, y las reivindicaciones

dependientes deben estrechar esta definición hasta llegar a las modalidades preferidas.

Claramente puede verse que los componentes y cantidades particulares divulgados en la presente solicitud no son divulgados en D2. Más aun, puesto que los componentes particulares de la presente solicitud no se divulgan en D2, no hay enseñanza o sugerencia alguna en D2 sobre la seguridad ambiental o estabilidad de dicho método de transporte a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de perforación petrolífera. Así mismo, como lo sabe cualquier técnico con habilidad, la composición particular de una sustancia es clave para establecer sus propiedades, la divulgación de D2 no sugiere o motiva al técnico con habilidad en la materia a utilizar compuestos y cantidades específicas con el fin de obtener un fluido de perforación estable y seguro ambientalmente.

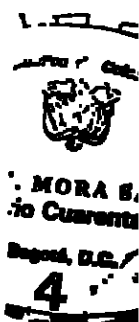
Por otro lado, una invención se caracteriza por ser una mezcla de elementos conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario sería un descubrimiento, no una invención. Los surfactantes, solventes y polisacáridos son bien conocidos en un amplio campo de la técnica, desde la fabricación de jabón hasta de edulcorantes, esto no significa que el mismo polisacárido que se utiliza en un edulcorante no pueda usarse en un fluido de perforación, o que el surfactante del jabón no pueda emplearse en el fluido de perforación. La presente solicitud proporciona una lista específica de compuestos conocidos, en cantidades específicas desconocidas, haciendo algo que no se divulga ni sugieren el arte previo representado por D2.

Adicionalmente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta la novedad de la presente solicitud si se lleva a cabo una comparación retrospectiva entre lo divulgado en D2 y lo reivindicado en la presente solicitud. Puesto que la novedad de la tecnología a ser patentada se determina "[...] en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado." Es evidente que las enseñanzas de D2 son demasiado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia motivación alguna para escoger un surfactante o un polisacárido por sobre otro. Además, el señor examinador hace una lista concisa de surfactantes y polisacáridos divulgados por dicha anterioridad, pero no establece una causa clara por la cual un técnico con habilidad en la materia seleccionaría estos componentes en particular por sobre

todos los enumerado en la descripción de D2, más aun cuando en ninguna de las reivindicaciones de dicha solicitud se hace mención alguna a los componentes de la presente solicitud. Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al momento en el que se desarrollo la presente solicitud la anterioridad D2 no sugiere la composición específica que se presenta en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, menos aun como hacer fluidos de perforación ambientalmente seguros.

4- En cuanto a D3, este no divulga un fluido de perforación ambientalmente seguro, a base de agua. El técnico con habilidad puede ver fácilmente que el hecho de agregar Diesel al fluido de perforación niega de plano esta característica. Dado lo anterior no es cierto que D3 divulgue todas y cada una de las características de la invención y, por lo tanto, no cumple el requerimiento para afectar la novedad, el cual es que dicha anterioridad sea *"[...] detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...]"* lo que se divulga en la presente solicitud. No hay sugerencia alguna en D3 sobre como hacer un fluido de perforación estable y ambientalmente seguro, que soporte las condiciones que se encuentran al fondo de un pozo de perforación. Si el fluido de perforación divulgado por D3 no es ambientalmente seguro, lo cual es cierto ya que comprende Diesel, entonces la materia de la presente solicitud es claramente novedosa por sobre lo divulgado por D3 y ningún técnico con habilidad puede hallar información detallada y suficiente en D3 para hacer el fluido de la presente solicitud.

5- En conclusión, los argumentos del examinador respecto a D1, D2 y D3 muestran que el arte sabe de la existencia de solventes, surfactantes y polisacáridos, pero no demuestran que el arte previo divulgue fluidos de perforación ambientalmente aceptables que son estables bajo las condiciones que se encuentran al fondo de los pozos de perforación. Además, el hecho que lo divulgado por D1 se relacione con un aditivo para fluido de perforación, que las enseñanzas de D2 tengan que ver con un método para mover sólidos particulados fuera del sitio de excavación, y que además sean demasiado amplias o generales, y que D3 divulgue la adición de combustible de Diesel al fluido de perforación, significa que ni los documentos por separado, ni mucho menos en conjunto, están en capacidad de afectar la novedad de la presente solicitud, puesto que ninguno de ellos divulga



1
193
192

todas y cada una de las características de la presente solicitud, particularmente la de un fluido de perforación ambientalmente seguro y estable.

6- Por lo tanto, y a la luz de lo dicho en la respuesta al oficio 3759 y los argumentos proporcionados arriba, la materia reivindicada en la presente solicitud es novedosa por sobre lo enseñado en D1, D2 y D3 ya sea solos o en conjunto.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas de

DERECHO:

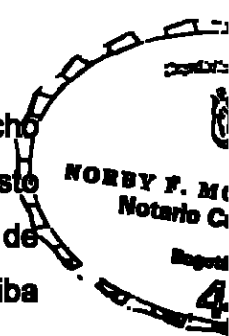
1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

"Artículo 14: 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."

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

"Artículo 48: Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará".

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REPONER** la decisión tomada mediante Resolución No. 23252 del 31 de agosto de 2006 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con el Artículo 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, arriba citado.



Brigard & Castro
Abogados

Cra. 7 N° 71 – 21 Torre B – Oficina 402
Bogotá – Colombia

Tel. (57-1) 7442200
Fax (57-1) 7422200
E-Mail: bricac@bc.com.co

Expediente No. 02 076 282

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B, Of. 402, de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Superintendente,

Atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

Bogotá, 2 de octubre del 2006

CHR/MEV



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la Notaría Cuarenta del Circulo de Bogotá D. C.

Compareció: Juan Pablo Cudena Sarmiento

quien exhibió la C.C. 80412337

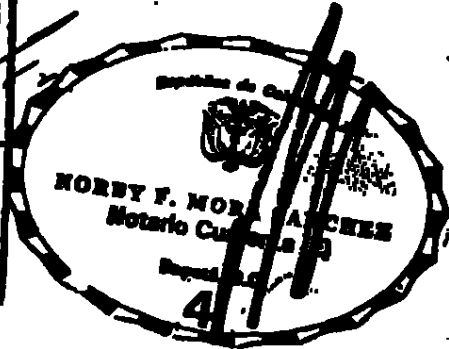
expedida en PA

y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

Firma autógrafa del declarante

Bogotá D. C. 03 OCT. 2006

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTA D. C.



DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito dirigido a Subgerencia Zonales

Industria y Comercio

Fue presentado personalmente por su signatario

Juan Pablo Cudena Sarmiento

quien se identificó con C.C. No. 80412337

de PA 77 5744215

En la notaría cuarenta del circulo de Santafé de Bogotá D. C., hoy 03 OCT. 2006

EL NOTARIO CUARENTA DE SANTAFE DE BOGOTA D.C.



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RECURSO**

Radicación N° 02-76282
Clasificación Internacional C 09 K 7/02
Concepto Técnico N° 1624

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 5 a 18 de la solicitud en estudio.
- b) Para el presente estudio se tendrán en cuenta los dibujos comprendidos en los folios 23 a 25 de la solicitud en estudio.
- c) Para el presente estudio se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 21 del capítulo reivindicatorio encontrado en los folios 19 a 21.
- d) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el concepto técnico 469 del 24 de marzo de 2006, junto con las anterioridades citadas, que obra en los folios 88 a 140.
- e) Para el presente estudio se tendrá en cuenta la respuesta al concepto técnico 469, la cual fue radicada el 27 de junio de 2006 y se encuentra anexo en los folios 141 a 161.
- f) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el nuevo capítulo descriptivo, comprendido en los folios 146 a 157 de la solicitud en estudio.
- g) Para el presente estudio se tendrán en cuenta los dibujos comprendidos en los folios 162 a 164 de la solicitud en estudio.
- h) Para el presente estudio se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 21 del nuevo capítulo reivindicatorio encontrado en los folios 158 a 160.
- i) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el concepto técnico 1093 emitido el día 13 de julio de 2006 anexado al expediente en los folios 174 a 178 y Resolución 23252 de fecha 31 de agosto de 2006.
- j) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el memorial de recurso de reposición radicado el día 3 de octubre de 2006, el cual obra en los folios 187 a 194

2) Memorial Del Recurso De Reposición:

Mediante el memorial de fecha 24 de enero de 2002 se recurre la resolución 37240 emitida el día 19 de noviembre de 2001 en los siguientes términos:

"1- El señor examinador objeta la novedad de la presente solicitud basado en lo divulgado por las anterioridades D1, D2 y D3 arriba mencionadas. De acuerdo con los argumentos del examinador una invención será considerada nueva si no está comprendida por el estado del arte, y proporciona el alcance y las características del requisito de novedad al afirmar que "[...] 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." Prosigue el señor examinador afirmando que "[...] todas y cada una de las características [...]" allí contenidas han sido divulgadas con anterioridad por el arte previo."

"De acuerdo con los argumentos del señor examinador el solicitante busca proteger "[...] un fluido de perforación que forma espuma, que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacárido." La anterior definición por parte del señor examinador evidencia una lectura incompleta de la solicitud. Quisiéramos apuntar al aparte titulado "Antecedentes de la invención" donde el solicitante establece que "La invención se relaciona con un fluido de perforación y, más particularmente, con un fluido de perforación que forma espuma, estable y seguro ambientalmente." (ver página 1 de la presente solicitud, negrita personal). Teniendo esto en cuenta, quisiéramos respetuosamente insistir en los argumentos presentado con respuesta al oficio 3759 el 27 de junio de 2006, y proporcionar además las siguientes observaciones."

"2- Las composiciones de la anterioridad D1 contienen una mezcla de polímeros con el fin de estabilizar las paredes de un orificio de perforación. Para un técnico con habilidad en la materia es evidente que estos polímeros no son ambientalmente seguros y, por lo tanto, la materia de la anterioridad D1 no comprende todas y cada una de las características de la presente solicitud. Además, para evaluar la novedad de una solicitud es necesario compararla con documentos relacionados en el estado del arte. Como lo establece el examinador la presente solicitud se relaciona con fluidos de perforación, en tanto que la anterioridad D1 se relaciona con "[...] el tratamiento de esquistos y arcillas para prevenir su hinchamiento causado por la absorción de agua de los fluidos de perforación. Se relaciona particularmente al uso de ciertos agentes poliméricos para la prevención del hinchamiento de los esquistos y las arcillas in situ por absorción de agua [...]" (ver página 1, líneas 9 - 15). Lo anterior significa que la presente solicitud y la anterioridad D1 no se relacionan y no existe una razón particular para que el técnico con habilidad en la materia que busca proporcionar un fluido de perforación ambientalmente seguro busque información en un documento relacionado con una composición para prevenir el hinchamiento de esquistos y arcillas en orificios de perforación. Por lo tanto la información en D1 no es "[...] detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...]" lo que se divulga en la presente solicitud."

"3- En cuanto a la anterioridad D2, esta no se relaciona con un fluido de perforación sino con un método para el transporte de materiales. Contrario a los argumentos del examinador, las reivindicaciones en D2 no señalan específicamente un surfactante particular y polímeros solubles en agua. La presente solicitud establece claramente

en el capítulo reivindicatorio la naturaleza específica de cada componente y, contrario a los argumentos del señor examinador, las reivindicaciones dependientes claramente definen la composición del fluido de perforación, listando los compuestos y cantidades preferidos. No existe una razón particular para que el examinador pase por alto este punto, puesto que las reivindicaciones independientes deben establecer la materia de la forma más amplia, y las reivindicaciones dependientes deben estrechar esta definición hasta llegar a las modalidades preferidas. Claramente puede verse que los componentes y cantidades particulares divulgados en la presente solicitud no son divulgados en D2. Más aun, puesto que los componentes particulares de la presente solicitud no se divulgan en D2, no hay enseñanza o sugerencia alguna en D2 sobre la seguridad ambiental o estabilidad de dicho método de transporte a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de perforación petrolífera. Así mismo, como lo sabe cualquier técnico con habilidad, la composición particular de una sustancia es clave para establecer sus propiedades, la divulgación de D2 no sugiere o motiva al técnico con habilidad en la materia a utilizar compuestos y cantidades específicas con el fin de obtener un fluido de perforación estable y seguro ambientalmente."

"Por otro lado, una invención se caracteriza por ser una mezcla de elementos conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario sería un descubrimiento, no una invención. Los surfactantes, solventes y polisacáridos son bien conocidos en un amplio campo de la técnica, desde la fabricación de jabón hasta de edulcorantes, esto no significa que el mismo polisacárido que se utiliza en un edulcorante no pueda usarse en un fluido de perforación, o que el surfactante del jabón no pueda emplearse en el fluido de perforación. La presente solicitud proporciona una lista específica de compuestos conocidos, en cantidades específicas desconocidas, haciendo algo que no se divulga ni sugieren el arte previo representado por D2."

"Adicionalmente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta la novedad de la presente solicitud si se lleva a cabo una comparación retrospectiva entre lo divulgado en D2 y lo reivindicado en la presente solicitud. Puesto que la novedad de la tecnología a ser patentada se determina "[...] en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado." Es evidente que las enseñanzas de D2 son demasiado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia motivación alguna para escoger un surfactante o un polisacárido por sobre otro. Además, el señor examinador hace una lista concisa de surfactantes y polisacáridos divulgados por dicha anterioridad, pero no establece una causa clara por la cual un técnico con habilidad en la materia seleccionaría estos componentes en particular por sobre todos los enumerados en la descripción de D2, más aun cuando en ninguna de las reivindicaciones de dicha solicitud se hace mención alguna a los componentes de la presente solicitud. Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al momento en el que se desarrolla la presente solicitud la anterioridad D2 no sugiere la composición específica que se presenta en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, menos aun como hacer fluidos de perforación ambientalmente seguros."

"4- En cuanto a D3, este no divulga un fluido de perforación ambientalmente seguro, a base de agua. El técnico con habilidad puede ver fácilmente que el hecho de agregar Diesel al fluido de perforación niega de plano esta característica. Dado lo anterior no es cierto que D3 divulgue todas y cada una de las características de la invención y, por lo tanto, no cumple el requerimiento para afectar la novedad, el cual es que dicha anterioridad sea "[...] detallada y suficiente para que una persona del

ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...] lo que se divulga en la presente solicitud. No hay sugerencia alguna en D3 sobre como hacer un fluido de perforación estable y ambientalmente seguro, que soporte las condiciones que se encuentran al fondo de un pozo de perforación. Si el fluido de perforación divulgado por D3 no es ambientalmente seguro, lo cual es cierto ya que comprende Diesel, entonces la materia de la presente solicitud es claramente novedosa por sobre lo divulgado por D3 y ningún técnico con habilidad puede hallar información detallada y suficiente en D3 para hacer el fluido de la presente solicitud."

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 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."
- ii) 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."
- iii) El artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los productos o procedimientos 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."
- iv) El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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 descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida

por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.."

- v) 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."
- vi) El artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas."

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

Esta oficina, al responder los argumentos del recurrente, demostrará que el memorialista desconoce los principios básicos que rigen la legislación en materia de patentes.

- i) Afirma el recurrente: **"1- El señor examinador objeta la novedad de la presente solicitud basado en lo divulgado por las anterioridades D1, D2 y D3 arriba mencionadas. De acuerdo con los argumentos del examinador una invención será considerada nueva si no está comprendida por el estado del arte, y proporciona el alcance y las características del requisito de novedad al afirmar que "[...] 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." Prosigue el señor examinador afirmando que "[...] todas y cada una de las características [...] allí contenidas han sido divulgadas con anterioridad por el arte previo""De acuerdo con los argumentos del señor examinador el solicitante busca proteger "[...] un fluido de perforación que forma espuma, que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacárido." La anterior definición por parte del señor examinador evidencia una lectura incompleta de la solicitud.**

Quisiéramos apuntar al aparte titulado "Antecedentes de la invención" donde el solicitante establece que "La invención se relaciona con un fluido de perforación y, más particularmente, con un fluido de perforación que forma espuma, estable y seguro ambientalmente." (ver página 1 de la presente solicitud, negrita personal)."

El argumento del recurrente podría resumirse en que "...*(de) parte del señor examinador (se) evidencia una lectura incompleta de la solicitud...*". Este argumento del recurrente se divide en dos partes. Una primera explica que *"De acuerdo con los argumentos del señor examinador el solicitante busca proteger "[...] un fluido de perforación que forma espuma, que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacárido."* La segunda parte indica que *"...el solicitante establece que 'La invención se relaciona con un fluido de perforación y, más particularmente, con un fluido de perforación que forma espuma, estable y seguro ambientalmente'."*

Es decir, que todo el argumento del recurrente se reduce a que el examinador no tuvo en cuenta que el fluido de perforación, es un fluido que forma espuma, estable y seguro ambientalmente.

La primera demostración que el recurrente desconoce el arte de las patentes radica en que, según el artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas." El análisis para conceder o negar la protección solicitada se centra en las reivindicaciones. Ninguno de los argumentos citados está referido a dichas reivindicaciones. En este sentido es muy claro el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en el Proceso 105-IP-2000 explica:

"Este Tribunal ha considerado que para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas:"

"a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto."

"b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud, o la de la prioridad reconocida."

"c) Determinar cual es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad."

"d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica."

(Resaltado de la oficina)

Una segunda evidencia que demuestra que el recurrente desconoce del arte de la patentes, radica en que el solicitante confunde el problema a solucionar con la solución propuesta. Como bien se puede leer en la descripción de la solicitud (folio 5) un diverso número de problemas se experimentan con fluidos de perforación espumables conocidos. Entre estos problemas se encuentran inestabilidad, pobre capacidad de transporte, cortos ciclos de reutilización y problemas ambientales (folio 6). Es evidente que el problema a solucionar es conseguir un producto (un fluido de perforación) que sea estable y seguro ambientalmente. Hasta aquí no ha habido solución alguna. Este es el objetivo a lograr. La solución propuesta, según la descripción e incluida en el resumen de la invención, es un fluido de perforación espumable el cual comprende un solvente acuoso, un tensioactivo, y un polisacárido guar. Ahora la solución propuesta según las reivindicaciones, más específicamente la reivindicación principal, es un fluido de perforación que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacárido. Como ya se explicó en el párrafo anterior, el examinador se debe centrar en las reivindicaciones para determinar si una invención es nueva o no.

Un tercer elemento que demuestra que el memorialista desconoce sobre el arte de las patentes, radica en que elementos ambiguos como "...estable y seguro ambientalmente..." no son tenidos en cuenta al momento de hacer una evaluación de patentabilidad. La Decisión 486 es muy clara en establecer que "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas". De allí que las ambigüedades no se tengan en cuenta. La palabra "estable" refiere un adjetivo impreciso. Lo que para una persona es estable, para otra puede no serlo. La forma de eliminar la ambigüedad, radica en cuantificar el adjetivo. De esta forma se logra claridad y concisión. Lo mismo sucede con la frase "seguro ambientalmente". Lo que para algunos lo es, para otros no. Vale la pena aquí introducir un ejemplo. El glifosato, químico empleado para fumigar cultivos ilícitos, para algunas personas es seguro ambientalmente, para otros no. Sin embargo, dichas apreciaciones al no ser cuantificadas no pueden ser comparadas verdaderamente, por lo que dichas discusiones son solo subjetivas.

En conclusión, este primer argumento del solicitante no tiene sustento alguno, y solo demuestra desconocimiento del arte de las patentes por parte del recurrente.

- ii) Afirma el recurrente: ***"Las composiciones de la anterioridad D1 contienen una mezcla de polímeros con el fin de estabilizar las paredes de un orificio de perforación. Para un técnico con habilidad en la materia es evidente que estos polímeros no son ambientalmente seguros y, por lo tanto, la materia de la anterioridad D1 no comprende todas y cada una de las características de la presente solicitud. Además, para evaluar la novedad de una solicitud es necesario compararla con documentos relacionados en el estado del arte. Como lo establece el examinador la presente solicitud se relaciona con fluidos de perforación, en tanto que la anterioridad D1 se relaciona***

con “[...] el tratamiento de esquistos y arcillas para prevenir su hinchamiento causado por la absorción de agua de los fluidos de perforación. Se relaciona particularmente al uso de ciertos agentes poliméricos para la prevención del hinchamiento de los esquistos y las arcillas in situ por absorción de agua [...]” (ver página 1, líneas 9 - 15). Lo anterior significa que la presente solicitud y la anterioridad D1 no se relacionan y no existe una razón particular para que el técnico con habilidad en la materia que busca proporcionar un fluido de perforación ambientalmente seguro busque información en un documento relacionado con una composición para prevenir el hinchamiento de esquistos y arcillas en orificios de perforación. Por lo tanto la información en D1 no es “[...] detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...]” lo que se divulga en la presente solicitud.”

Los argumentos referidos por el recurrente en el punto 2, contemplan varias afirmaciones.

Primera afirmación: Los polímeros del documento D1 no son seguros ambientalmente, contrario a lo que muestra la presente solicitud, y que por consiguiente, D1 no tiene todas y cada una de las características de la solicitud negada.

Segunda afirmación. Al evaluar la novedad de una solicitud es necesario compararla con lo que se encuentra en el arte, y, la solicitud negada refiere fluidos de perforación, contrario a D1 que refiere es el tratamiento de esquistos y arcillas. En consecuencia está solicitud y D1 no se relacionan.

Tercera afirmación. La información de D1 no es detallada, ni suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar lo que se divulga en la solicitud negada.

De lo anterior, se tiene que existe una cuarta razón para considerar que el recurrente desconoce los principios básicos del arte de las patentes. El análisis de patentabilidad de una solicitud, se realiza con base en las reivindicaciones. El artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para Interpretarlas” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en el Proceso 105-IP-2000 explica: “Este Tribunal ha considerado que para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas: a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.” Ninguno de los argumentos del recurrente se basa en lo que escribió en su momento en las reivindicaciones. Compara una supuesta ventaja técnica que figura en la descripción con lo que describe la anterioridad. Lo que se debe analizar son las reivindicaciones de la solicitud objeto de estudio con documentos anteriores. La descripción tiene una función muy diferente en un documento patente.

Además, como ya se afirmó en su momento y se reafirma acá, el memorialista demuestra su desconocimiento de las patentes basándose en ambigüedades como que uno es seguro ambientalmente y otro no. Esos no son parámetros técnicos válidos de comparación. Por tanto, la primera afirmación referida en el párrafo anterior es completamente absurda e inaceptable como argumento de un recurso.

Además de lo anterior, existe una quinta razón para considerar que el memorialista desconoce sobre el arte de las patentes. Afirma que es necesario comparar la solicitud con el arte, lo cual es cierto. Pero en lo que primordialmente debe basarse la comparación, y lo sabe cualquier persona que conozca de patentes, es en lo contenido en las reivindicaciones. Por tanto es un absurdo, que base la segunda afirmación referida arriba respecto del uso que se le va a dar al producto (en este caso un fluido de perforación) y no en las características del producto. Se recuerda que la legislación es clara en establecer que (artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) **"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica,... no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."** Por tanto, dicha afirmación no es sino una manifestación de desconocimiento de la legislación.

La tercera afirmación, por demás, resulta falsa. Es claro, y así se demostró en los conceptos técnicos y en la Resolución emitida por esta oficina, que la anterioridad sugiere específicamente un fluido empleado en pozos de perforación que incorpora exactamente los mismos elementos que el fluido objeto de la protección en la presente solicitud: un solvente, un tensioactivo y un polisacárido. Los mismos elementos los contempla la anterioridad.

De lo anterior, se tiene que este segundo punto de los argumentos del recurrente, continúa demostrando desconocimiento sobre el tema de patentes y no tiene sustento alguno.

- iii) **Prosigue el recurrente: "3- En cuanto a la anterioridad D2, esta no se relaciona con un fluido de perforación sino con un método para el transporte de materiales. Contrario a los argumentos del examinador, las reivindicaciones en D2 no señalan específicamente un surfactante particular y polímeros solubles en agua. La presente solicitud establece claramente en el capítulo reivindicatorio la naturaleza específica de cada componente y, contrario a los argumentos del señor examinador, las reivindicaciones dependientes claramente definen la composición del fluido de perforación, listando los compuestos y cantidades preferidos. No existe una razón particular para que el examinador pase por alto este punto, puesto que las reivindicaciones independientes deben establecer la materia de la forma más amplia, y las reivindicaciones dependientes deben estrechar esta definición hasta llegar a las modalidades preferidas. Claramente puede verse que los componentes y cantidades particulares divulgados en la presente solicitud no son divulgados en**

D2. Más aun, puesto que los componentes particulares de la presente solicitud no se divulgan en D2, no hay enseñanza o sugerencia alguna en D2 sobre la seguridad ambiental o estabilidad de dicho método de transporte a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de perforación petrolífera. Así mismo, como lo sabe cualquier técnico con habilidad, la composición particular de una sustancia es clave para establecer sus propiedades, la divulgación de D2 no sugiere o motiva al técnico con habilidad en la materia a utilizar compuestos y cantidades específicas con el fin de obtener un fluido de perforación estable y seguro ambientalmente." "Por otro lado, una invención se caracteriza por ser una mezcla de elementos conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario sería un descubrimiento, no una invención. Los surfactantes, solventes y polisacáridos son bien conocidos en un amplio campo de la técnica, desde la fabricación de jabón hasta de edulcorantes, esto no significa que el mismo polisacárido que se utiliza en un edulcorante no pueda usarse en un fluido de perforación, o que el surfactante del jabón no pueda emplearse en el fluido de perforación. La presente solicitud proporciona una lista específica de compuestos conocidos, en cantidades específicas desconocidas, haciendo algo que no se divulga ni sugieren el arte previo representado por D2." "Adicionalmente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta la novedad de la presente solicitud si se lleva a cabo una comparación retrospectiva entre lo divulgado en D2 y lo reivindicado en la presente solicitud. Puesto que la novedad de la tecnología a ser patentada se determina "[...] en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado." Es evidente que las enseñanzas de D2 son demasiado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia motivación alguna para escoger un surfactante o un polisacárido por sobre otro. Además, el señor examinador hace una lista concisa de surfactantes y polisacáridos divulgados por dicha anterioridad, pero no establece una causa clara por la cual un técnico con habilidad en la materia seleccionaría estos componentes en particular por sobre todos los enumerados en la descripción de D2, más aun cuando en ninguna de las reivindicaciones de dicha solicitud se hace mención alguna a los componentes de la presente solicitud. Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al momento en el que se desarrolla la presente solicitud la anterioridad D2 no sugiere la composición específica que se presenta en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, menos aun como hacer fluidos de perforación ambientalmente seguros."

Al igual que en las respuestas a los conceptos técnicos, el presente memorial continúa mostrando argumentos vagos y sin sentido, además de llegar al límite de lo absurdo. Los puntos que esboza el solicitante en el ítem 3 comprenden

Primero. El objeto del documento D2 es diferente al de la presente solicitud.

Segundo. Contrario a los argumentos del examinador, las reivindicaciones en D2 no señalan específicamente un surfactante particular y polímeros solubles en agua.

Tercero. La presente solicitud establece claramente en el capítulo reivindicatorio la naturaleza específica de cada componente y, contrario a los argumentos del señor examinador, las reivindicaciones dependientes claramente definen la composición del fluido de perforación, listando los compuestos y cantidades preferidos.

Cuarto. Los componentes y cantidades particulares divulgados en la presente solicitud no son divulgados en D2.

Quinto. No hay enseñanza o sugerencia alguna en D2 sobre la seguridad ambiental o estabilidad de dicho método de transporte a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de perforación petrolífera.

Sexto. La divulgación de D2 no sugiere o motiva al técnico con habilidad en la materia a utilizar compuestos y cantidades específicas con el fin de obtener un fluido de perforación estable y seguro ambientalmente.

Séptimo. Una invención se caracteriza por ser una mezcla de elementos conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario sería un descubrimiento, no una invención.

Octavo. La presente solicitud proporciona una lista específica de compuestos conocidos, en cantidades específicas desconocidas, haciendo algo que no se divulga ni sugieren el arte previo representado por D2.

Noveno. **Adicionalmente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta la novedad de la presente solicitud si se lleva a cabo una comparación retrospectiva entre lo divulgado en D2 y lo reivindicado en la presente solicitud.**

Décimo. La novedad de la tecnología a ser patentada se determina "[...] en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

Undécimo. Las enseñanzas de D2 son demasiado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia motivación alguna para escoger un surfactante o un polisacárido por sobre otro.

Duodécimo. El señor examinador hace una lista concisa de surfactantes y polisacáridos divulgados por dicha anterioridad, pero no establece una causa clara por la cual un técnico con habilidad en la materia seleccionaría estos componentes en particular por sobre todos los enumerados en la descripción de D2.

Decimotercero. En ninguna de las reivindicaciones de dicha solicitud se hace mención alguna a los componentes de la presente solicitud.

Decimocuarto. Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al momento en el que se desarrolló la presente solicitud la anterioridad D2 no sugiere la composición específica que se presenta en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, menos aun como hacer fluidos de perforación ambientalmente seguros.

Cómo ya se ha dicho en varios apartes, el memorialista demuestra su desconocimiento de patentes sustentando una supuesta novedad en que "El objeto del documento D2 es diferente al de la presente solicitud". Se recuerda que la legislación es clara en establecer que (artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) "Los productos o

procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica,... no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." Por tanto, dicho punto primero no es sino una manifestación de desconocimiento de la legislación.

Como segundo punto el memorialista muestra un sexto argumento que permite afirmar sin dudas que tiene un desconocimiento total del arte de patentes. El hecho de afirmar que "Contrario a los argumentos del examinador, las reivindicaciones en D2 no señalan específicamente un surfactante particular y polímeros solubles en agua" es absurdo. El Artículo 16 de la Decisión 486 es claro en afirmar que "Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica..." donde "...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..." Cuando se realiza un estudio de novedad el estudio no se limita a comparar reivindicaciones, como lo quiere plantear el memorialista. Se analiza el estado del arte. En el caso de la solicitud negada, esto quiere decir que es cualquier descripción escrita no importa si está en las reivindicaciones, el resumen o la descripción. A la presente afirmación, hay que acotar que es igualmente absurdo el comentarlo, en la medida que la reivindicación principal relaciona un solvente acuoso, un polisacárido y un tensioactivo, compuestos demasiado generales. Por tanto, es irrazonable que pida que la anterioridad sea precisa en ciertos tipos de compuestos cuando la solicitud no lo es. Aquí hay una séptima razón por la que se considera que el solicitante desconoce lo más básico del sistema de patentes.

El tercer punto de este ítem demuestra por octava vez que el solicitante desconoce del tema de Propiedad Intelectual. Según él, "la presente solicitud establece claramente en el capítulo reivindicatorio la naturaleza específica de cada componente y, contrario a los argumentos del señor examinador, las reivindicaciones dependientes claramente definen la composición del fluido de perforación, listando los compuestos y cantidades preferidos". La legislación es clara en establecer que *"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 48 establece que *"Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará."* En el presente caso, es demasiado evidente que la reivindicación principal no tiene novedad alguna, por lo que por consiguiente, ninguna de sus dependientes puede ser aceptada. Ahora bien, el examinador fue más allá y demostró (folio 177) que los compuestos enumerados por las

reivindicaciones dependientes se encuentran contenidos en D2 (folio 110 por ejemplo). Por tanto, la afirmación del solicitante no es sino una reafirmación de su falta de conocimiento en el manejo de documentos patente.

El cuarto punto de la argumentación referida en este ítem, afirma que "Los componentes y cantidades particulares divulgados en la presente solicitud no son divulgados en D2." Esto es algo totalmente falso. Como ejemplo tómese el folio 110 donde se enumeran compuestos como los establecidos en la presente solicitud negada. Obsérvense los sulfatos. Obsérvense los polímeros como la galactomanana y otras. Y un largo etcétera. Por lo que el argumento no puede definirse de forma diferente a ser una mentira.

Sobre el quinto punto (No hay enseñanza o sugerencia alguna en D2 sobre la seguridad ambiental o estabilidad de dicho método de transporte a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de perforación petrolífera) no vale la pena referirse, toda vez que ya se ha demostrado a lo largo de todo este escrito que solo es una demostración de ignorancia en el tema de Propiedad Intelectual.

Sobre el sexto punto, podemos considerar que se trata de una respuesta que continúa con los absurdos. Según el recurrente, la divulgación de D2 no sugiere o motiva al técnico con habilidad en la materia a utilizar compuestos y cantidades específicas con el fin de obtener un fluido de perforación estable y seguro ambientalmente. Las primeras seis reivindicaciones de la actual solicitud negada ni siquiera mencionan proporciones. Por tanto es ilógico e irrelevante que el recurrente sustente argumentos sobre un piso que ni siquiera él tiene. No es posible tener en cuenta un argumento tan vacío.

Los puntos séptimo y octavo de este ítem de parte del recurrente afirman que "Una invención se caracteriza por ser una mezcla de elementos conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario sería un descubrimiento, no una invención" y que "La presente solicitud proporciona una lista específica de compuestos conocidos, en cantidades específicas desconocidas, haciendo algo que no se divulga ni sugieren el arte previo representado por D2" continúa sorprendiendo con sus absurdos. La solicitud negada en su reivindicación independiente no relaciona nunca proporciones. Por tanto, no hay sustento en su afirmación. D2 SÍ SUGIERE VARIAS PROPORCIONES. Por tanto, los argumentos del recurrente no dejan ser falsedades que ni siquiera valen la pena comentarse.

La novena afirmación es la que, quizá, más vale la pena destacarse en este memorial. ***"Adicionalmente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta la novedad de la presente solicitud si se lleva a cabo una comparación retrospectiva entre lo divulgado en D2 y lo reivindicado en la presente solicitud."*** El apunte del recurrente es totalmente cierto. Una comparación entre lo reivindicado en la solicitud negada y lo divulgado en D2 permite concluir que D2 afecta la novedad de la presente

solicitud. Por tanto, si el recurrente le da la razón a esta oficina, es absurdo que entregue un memorial con varias páginas con argumentos igualmente absurdos, para que el mismo memorialista concluya que la oficina tiene razón. Quizá el memorialista abre un espacio para que se haga otro tipo de estudio de novedad. No existe otro. Se compara el capítulo reivindicatorio con lo encontrado en el estado de la técnica, en este caso D2. **Por tanto, el mismo memorialista le da la razón a esta oficina y en efecto la presente solicitud carece de la novedad necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.**

Como décimo punto en este ítem el recurrente afirma que "La novedad de la tecnología a ser patentada se determina "[...] en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado". Estos argumentos y conceptos errados del recurrente no tienen sustento. Son apreciaciones personales que carecen de cualquier soporte técnico o jurídico. La novedad se determina cuando no está comprendida en el estado de la técnica donde 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. Por tanto, es absurda la apreciación del recurrente.

El punto undécimo no es menos absurdo. Según el recurrente "Las enseñanzas de D2 son demasiado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia motivación alguna para escoger un surfactante o un polisacárido por sobre otro". Lo que el revindica es una mezcla de tres productos comúnmente conocidos y muy amplios. Por tanto, su primera reivindicación es sumamente amplia. Allí no escoge ningún surfactante o polisacárido sobre otro. Es tan absurdo el argumento del recurrente que lo complementa con el punto duodécimo "El señor examinador hace una lista concisa de surfactantes y polisacáridos divulgados por dicha anterioridad." Entonces la anterioridad sí señala compuestos específicos y no como lo menciona el punto undécimo. Que cantidad de contradicciones las que señala el memorialista. Por demás, y para completar el recurrente afirma que "(El señor examinador) no establece una causa clara por la cual un técnico con habilidad en la materia seleccionaría estos componentes en particular por sobre todos los enumerado en la descripción de D2.". Es un completo absurdo la observación del memorialista. Esa no es labor del examinador. El examinador demostró que lo contenido en las reivindicaciones es exactamente lo mismo contenido en D2. No existe ninguna motivación adicional para que el examinador demuestre una causa por la cual un técnico con habilidad en la materia seleccionaría estos componentes en particular por sobre todos los enumerado en la descripción de D2. Esto lo que demuestra **es una novena razón que justifica la afirmación que el memorialista desconoce completamente el tema de patentes y como debe llevarse a cabo un examen de patentabilidad.**

7
0

La afirmación 13(En ninguna de las reivindicaciones de dicha solicitud (D2) se hace mención alguna a los componentes de la presente solicitud) eleva a 10 los argumentos para afirmar categóricamente que el recurrente desconoce lo elemental de patentes. "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica..." donde "...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..." Nunca se hace el estudio comparando reivindicaciones entre documentos. Es un absurdo. Se hace un estudio analizando el estado de la técnica.

La afirmación 14 es inaceptable. "Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al momento en el que se desarrolla la presente solicitud la anterioridad D2 no sugiere la composición específica que se presenta en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, menos aun como hacer fluidos de perforación ambientalmente seguros." El mismo recurrente afirma que D2 afecta las reivindicaciones de la solicitud negada. Por tanto, el argumento esgrimido en el punto 14 es un total absurdo.

Por todo lo anterior, se tiene, que el mismo solicitante corrobora que la presente solicitud carece de la novedad necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado, y que los demás argumentos lo que demuestran es una profunda ignorancia del arte de las patentes y de la Propiedad Intelectual.

- iv) Prosigue el recurrente "4- En cuanto a D3, este no divulga un fluido de perforación ambientalmente seguro, a base de agua. El técnico con habilidad puede ver fácilmente que el hecho de agregar Diesel al fluido de perforación niega de plano esta característica. Dado lo anterior no es cierto que D3 divulgue todas y cada una de las características de la invención y, por lo tanto, no cumple el requerimiento para afectar la novedad, el cual es que dicha anterioridad sea "[...] detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...]" lo que se divulga en la presente solicitud. No hay sugerencia alguna en D3 sobre como hacer un fluido de perforación estable y ambientalmente seguro, que soporte las condiciones que se encuentran al fondo de un pozo de perforación. Si el fluido de perforación divulgado por D3 no es ambientalmente seguro, lo cual es cierto ya que comprende Diesel, entonces la materia de la presente solicitud es claramente novedosa por sobre lo divulgado por D3 y ningún técnico con habilidad puede hallar información detallada y suficiente en D3 para hacer el fluido de la presente solicitud."

Este argumento no es mejor que los anteriores. El hecho de comparar los documentos por aquello de "ambientalmente seguro" es irrelevante, ya como se ha dicho en múltiples oportunidades a lo largo de este escrito. Además, como quedó en el concepto técnico, es claro que D3 divulga un

fluido en base a agua (ver folio 134: allí se relacionan compuestos basados en agua o agua y alcohol), polímeros como el guar, y tensioactivos. Son exactamente iguales, por lo que la objeción no está sustentada. Son exactamente los mismos compuestos y el solicitante no dice donde están las diferencias.

c) Conclusión

Puede decirse que el memorial enviado por el recurrente no tiene sustento técnico ni jurídico, y al contrario, demuestra un desconocimiento general del arte de las patentes y en general de Propiedad Intelectual.

5. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 21 en los folios 158 a 160, 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., 19 de octubre de 2006

202003/

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

210

RADICACIÓN: 2-76282

EDICTO No. 883

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 38106 de 27-DIC-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23252 de 31 de agosto de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de INTEVEP S.A. 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 **27 DIC. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JUAN CARLOS 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 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 15-ENE-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 883

Este edicto se desfija hoy 26-ENE-2007 a las 4:30 p.m.