

/103

AVISO DE NOTIFICACION

CORREO CERTIFICADO

Radicación :	2-76282- -12-0 Fecha: 2006-12-28 09:17:06
Trámite :	2 PATENTES
Evento :	1 REGDEPOSITO
Actuación :	432 COMUNICACTOADM
Destinatario :	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO Folios 1

Señor (a) (es)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
 CRA. 7 NO. 71-21, TORRE B, PISO 4
 BOGOTA D.C.

.. 03. 00. 883
 882

REF.RESOLUCION :36106

FECHA : 27/12/2006

Expediente : 2-76282

Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.slc.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



212

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 23252 de 31 de agosto del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'FLUIDO DE PERFORACION MEJORADO CON POLIMERO QUE FORMA ESPUMA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 03 de octubre de 2006 bajo el número 02 076282 00010-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad INTEVEP S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el doctor Cadena que quiere insistir en los argumentos presentados con la respuesta al Oficio 3759 el 27 de junio de 2006 y agrega que "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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3620840
Fax: 362 26 86. Línea 9800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

36106



213

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 36106**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

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".

En cuanto se refiere a la anterioridad D2 señala que 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 aún, 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 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 sugiere en 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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 85. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



214

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

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 D2, más aún 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 aún como hacer fluidos de perforación ambientalmente seguros".

Con relación al antecedente D3 señala que "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.

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

"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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

por sobre lo enseñado en D1, D2 y D3 ya sea solos o en conjunto".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por 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".

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria 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.

"Sólo para el efecto de la determinación de la 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".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud está relacionado con "un fluido de perforación y, más particularmente, con un fluido de perforación espumable, estable y seguro ambientalmente" (ver folio 5).

Manifiesta el recurrente, en primer término, que el examinador objeta la novedad de la presente solicitud basado en lo divulgado por las anterioridades D1, D2 y D3. y anota que "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 36106
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.'... 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).

Este argumento del recurrente podría resumirse en que el examinador evidencia una lectura incompleta de la solicitud. Esto por cuanto: "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.'", además porque "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.'"

De acuerdo con lo anterior, 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.

Al respecto cabe recordar que si bien los 'antecedentes de la invención' forman parte de la solicitud, según el artículo 51 de la Decisión 486: "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." Por lo anotado, el análisis para decidir la concesión o negación de una patente tiene como base lo contenido en las reivindicaciones.

Al respecto ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que para efectos de determinar si una invención es patentable o no, se deben observar las siguientes reglas: " a) Concretar cuál 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..." (Proceso 105-IP-2000)

Por otra parte, como bien se puede leer en la descripción de la solicitud (folio 5) "Un 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. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

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.

Además, como es bien sabido en materia de patentes, términos ambiguos como "estable y seguro ambientalmente" no son tenidos en cuenta al momento de hacer una evaluación de patentabilidad por ser carentes de claridad y concisión. En efecto, la normativa aplicable es determinante en establecer 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..." (Art. 30 de la Decisión 486). La palabra "estable" no define con precisión un objeto, 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", son apreciaciones que al no ser cuantificadas no pueden ser comparadas verdaderamente, por lo que dichas expresiones son solo subjetivas.

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..."

Los argumentos referidos por el recurrente en este punto, comprenden varias afirmaciones, a saber:

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

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

Tercera: La información de D1 no es detallada ni suficiente para que una persona de este campo técnico pueda utilizarla para ejecutar o explotar lo que se divulga en la solicitud negada.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 36108****Por la cual se resuelve un recurso de reposición**

Rad. 02-076282

Al respecto se recuerda lo dicho en el sentido que el examen de patentabilidad de una invención se realiza con base en las reivindicaciones. Ninguno de los argumentos del recurrente se basa en lo que se definió en su momento en las reivindicaciones, lo que hace es comparar una supuesta ventaja técnica que figura en la descripción con lo que divulga la anterioridad. Lo que se debe confrontar son las reivindicaciones de la solicitud objeto de estudio con lo que se divulga en documentos anteriores. La descripción sirve para interpretar las reivindicaciones, pero no para determinar el alcance de la protección que confiere la patente.

Como se dijo también al utilizar expresiones ambiguas se resta claridad y conclusión al objeto que busca protegerse, como cuando se dice que un fluido es seguro ambientalmente y otro no, esos no son parámetros técnicos válidos de comparación.

Si bien el examen de patentabilidad exige la comparación del objeto de la solicitud con lo existente en el estado de la técnica, también lo es que dicha comparación tiene como punto de partida el contenido de las reivindicaciones y no resulta relevante el uso que se le da al producto (en este caso un fluido de perforación). En este caso lo realmente importante sería las características del producto. Al respecto, se recuerda que la legislación es clara en establecer que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica,... no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." (artículo 21 de la Decisión 486)

Además, se reitera que la anterioridad citada sí sugiere específicamente un fluido empleado en pozos de perforación que incorpora exactamente los mismos elementos que el fluido objeto de la presente solicitud, a saber: un solvente, un tensioactivo y un polisacárido, los mismos elementos los contempla la anterioridad.

Prosigue el recurrente: "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 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..."

Con relación a la manifestación según la cual "las reivindicaciones en D2 no señalan específicamente un surfactante particular y polímeros solubles en agua", cabe

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 36106**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

precisar que de acuerdo con la normativa aplicable "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 solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida..." (Artículo 16 de la Decisión 486). De la disposición transcrita resulta que cuando se realiza un estudio de novedad este no se limita a comparar reivindicaciones, como lo plantea el memorialista, sino que se analiza el estado del arte como un todo, esto quiere decir que se considera cualquier documento relacionado con el campo técnico de la invención en estudio; si se trata de patente anterior, este puede comprender la descripción, las reivindicaciones, resumen. Se aclara también que en este caso la reivindicación principal relaciona un solvente acuoso, un poliacarido y un tensioactivo, compuestos demasiado generales. Por tanto, falta precisión en la solicitud en cuanto a algunos de los compuestos.

Según el recurrente, "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". Al respecto se anota que la legislación aplicable es clara en establecer que las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes y "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." (Artículo 30 de la Decisión 486). En el presente caso, es evidente que la reivindicación principal no cumple con el requisito de novedad, por lo tanto ninguna de sus dependientes puede ser aceptada. Ahora bien, yendo un poco más allá, se pudo demostrar (folio 177) que los compuestos enumerados por las reivindicaciones dependientes se encuentran contenidos en el antecedente D2, ver folio 110, por ejemplo, por lo que tampoco cumplen con el mencionado requisito.

No es cierto, además, que "Los componentes y cantidades particulares divulgados en la presente solicitud no son divulgados en D2.", como ejemplo tómese el folio 110 donde se enumeran compuestos como los establecidos en la presente solicitud. Obsérvense los sulfatos, los polímeros como la galactomanana y otros.

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, sin embargo se advierte que las primeras seis reivindicaciones de la actual solicitud ni siquiera mencionan proporciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 36106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

Manifiesta el recurrente que "La presente solicitud proporciona una lista específica de compuestos conocidos, en cantidades específicas desconocidas, haciendo algo que no se divulga ni sugiere el arte previo representado por D2" Al respecto se advierte que la solicitud negada en su reivindicación independiente no relaciona nunca proporciones; por el contrario, el antecedente D2 sí sugiere varias proporciones, por tanto no hay sustento en su afirmación.

Señala también 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." En efecto, una comparación entre lo reivindicado en la solicitud negada y lo divulgado en D2 permite concluir que D2 afecta la novedad de la materia reivindicada en la presente solicitud.

Con relación a 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", debe decirse que lo que se reivindica en este caso es una mezcla de tres productos comúnmente conocidos y muy amplios, particularmente la primera reivindicación es sumamente amplia, allí no escoge ningún surfactante o polisacárido sobre otro.

A continuación anota el recurrente que el examinador "hace una lista concisa de surfactantes y polisacáridos divulgados por dicha anterioridad.", luego la anterioridad sí señala compuestos específicos y no es como lo manifestó antes, por lo que se advierte que es contradictoria la posición del recurrente.

Así las cosas, se reitera que lo contenido en las reivindicaciones en estudio es exactamente lo mismo que se divulga en el antecedente WO 0051922 (D2). No se requiere entonces alguna motivación para que una persona normalmente versada en la materia seleccione estos componentes, en particular, por sobre todos los enumerado en la descripción de D2.

Prosigue el recurrente señalando, con relación al antecedente US 5,360,558, que "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-076282

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."

Como se mencionó anteriormente expresiones como "ambientalmente seguro" no precisan ni hacen claro lo que se pretende proteger mediante patente, por tanto una comparación a partir de tales expresiones no resulta acertada. Además, como quedó establecido en el concepto técnico, es claro que el documento D3 divulga un fluido con base en agua, allí se relacionan compuestos basados en agua o agua y alcohol (ver folio 134), polímeros como el guar y tensioactivos, lo que hace iguales los compuestos a los ahora reivindicados, si hay diferencias el solicitante no dice dónde están.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en particular el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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.

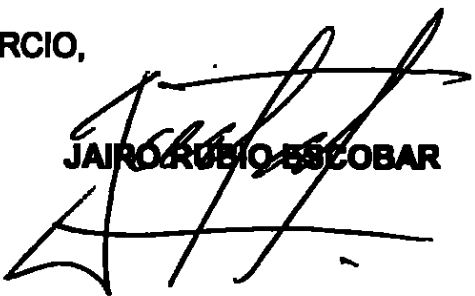
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de INTEVEP S.A. o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

27 DIC. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Carrera 7 No 71 – 21, Torre B, piso 4
Bogotá D. C. 6741