

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62679

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad/PCT : 10-011145

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 03 de febrero de 2010, con el N° 10-011145-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Canadian Energy Services L.P., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ADITIVO DE FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA REDUCIR LA CIRCULACIÓN PERDIDA EN UNA OPERACIÓN DE PERFORACIÓN" que corresponde a la solicitud internacional PCT/CA2008/001237 del 4 de julio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 625 del 21 de febrero de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficios N° 4241, 4244, 4248, 4253, 4268, 4271, 4275, 4293 y 4314, notificados por fijación en lista el 05 de marzo de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-011145-00016-0000 del 12 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, presentó nuevas reivindicaciones 1 a 22 que reemplazan las originalmente presentadas y pidió la conversión de la solicitud de patente de invención a solicitud patente de modelo de utilidad. No se aceptó tanto el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como el cambio de modalidad de la solicitud, comoquiera que no están acordes con las prescripciones contenidas en el artículos 35 y 81 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 22, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar los aditivos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62679
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad/PCT : 10-011145

de fluido de perforación, que ayuden a reducir o controlar la circulación perdida en las perforaciones subterráneas durante operaciones de perforación. Para resolver este problema técnico, la invención proporciona un aditivo de fluido de perforación y método para reducir o controlar la circulación perdida, dicho aditivo tiene partículas que comprenden uno o más sólidos en asociación con una cera o sustancia cerosa.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de julio de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US3,302,719	"Method for treating subterranean formations"	07/02/1967

El documento D1¹ divulga un método para el tratamiento de formaciones subterráneas permeables en el que un fluido que contiene compuestos especialmente, solubles en aceite, partículas sólidas (Col.1, líneas 11 a 13).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"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".

En el presente caso, el artículo reclamado en la solicitud no tiene novedad, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un aditivo de fluido de perforación para reducir o controlar la circulación perdida..."* (Ver página 11 del radicado N° 10-011145-00016-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

¹[http://www.google.com/patents/US3302719?](http://www.google.com/patents/US3302719?printsec=abstract&hl=es&dq=US3302719&ei=Z6cTUeTXCZHc8wSbtICICw#v=onepage&q&f=false)
[printsec=abstract&hl=es&dq=US3302719&ei=Z6cTUeTXCZHc8wSbtICICw#v=onepage&q&f=false](http://www.google.com/patents/US3302719?printsec=abstract&hl=es&dq=US3302719&ei=Z6cTUeTXCZHc8wSbtICICw#v=onepage&q&f=false)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62679
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad/PCT : 10-011145

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un aditivo de fluido de perforación que comprende: Un sólido particulado mixto, mezclado, revestido o cubierto con cera.	El componente de cera de las composiciones añaden textura a las partículas sólidas formadas allí (Col.4, líneas 23 a 25)
La cera se selecciona de ceras naturales, ceras sintéticas y combinaciones de los mismos	Las ceras apropiadas incluyen las cristalinas (...), cera de abejas, carnauba, cera montana y similares (Col. 4, líneas 27 a 30)
La cera tiene un punto de fusión de 5°C por encima de la temperatura del fondo del agujero provisto y siendo sustancialmente insoluble en hidrocarburos.	la mezcla de cada tratamiento se selecciona dependiendo del punto de fusión, del punto de reblandecimiento, solubilidad de los fluidos en la formación (...) y la temperatura de la formación (Col.3, líneas 4 a 8). Aunque estas ceras son generalmente insolubles en los fluidos de formación por debajo de sus puntos de fusión... (Col.5, líneas 4 a 8)
En el que el sólido en partículas es un material de pérdida de circulación seleccionado de aserrín, fibras refinadas de madera, tierra o materiales celulósicos refinados, de tierra o de hule o caucho o de plástico refinado, hojuelas de plástico o celofán, gilsonita, asfalto, asfaltenos, agentes espesantes, agentes gelificantes, moliendas de café, papel, césped, perlas de vidrio o plástico, agentes desinfectantes, cáscaras de nueces o conchas, fibras de bagazo, minerales, mica burda o fina, cortes de perforación secos, arena o tierra y sus combinaciones de los mismos..	materiales fibrosos y granulados tales como, partículas desmenuzadas o granular de asbesto, mica, plásticos, fibras de algodón, copos de celofán, cuerda picada y materiales similares conocidos como aditivos para la perdida de circulación (Col.2, líneas 50 a 56)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del aditivo de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 22 no mencionan alguna característica que haga nuevo el aditivo de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Cabe resaltar que contrario a lo referido por la solicitante, en cuanto a que la modificación de la nueva reivindicación 1 en donde “...la cera tiene un punto de fusión de 5°C por encima de la temperatura anticipada del fondo del pozo y es sustancialmente insoluble en hidrocarburos.”, supera las objeciones presentadas en el estudio del artículo 45, esta Oficina aclara que dicha característica se encuentra sugerida en el documento D1 donde menciona que los materiales se escogen dependiendo del punto de fusión, del punto de reblandecimiento, solubilidad de los fluidos en la formación (...) y la temperatura de la formación (Col.3, líneas 4 a 8), adicionalmente menciona opciones de cera iguales a la invención entre las cuales están las ceras micro cristalinas, que son divulgadas por la invención en la tabla de “Ejemplos de Ceras Microcristalinas” (Pág.39 radicado N°10-011145-00000-0000) en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62679

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad/PCT : 10-011145

donde refieren los puntos de fusión de dichas ceras, por lo cual, si el documento D1 utilizara la misma cera en las mismas condiciones de la invención se llegaría a la misma temperatura de fusión, en caso que se llegara a medir. Siendo así las cosas, el mencionar que la cera tiene una temperatura por encima de la temperatura del fondo del pozo es relativa por cuanto depende de las condiciones del pozo de perforación y por lo tanto varía dependiendo de dichas condiciones, por lo tanto no le puede brindar novedad a la invención.

Por otro lado, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

“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.”

En cuanto a la reivindicación 1 contenida en el radicado N° 10-11145-00016-0000 del expediente administrativo, se tiene que aunque se realizaron cambios en el capítulo reivindicatorio aún persisten objeciones por claridad, ya que dicha reivindicación no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto presenta claramente resultados a obtener como lo es: “...la cera tiene un punto de fusión de 5° por encima de la temperatura del fondo...”, lo anterior se sustenta en lo mencionado en el capítulo descriptivo que refiere: “...las partículas pueden ser manufacturadas para tener un punto de fusión por encima de la BHT anticipada, por ejemplo, por lo menos aproximadamente 5°C por encima de la BHT...” –subrayado fuera de texto-, lo cual no es permitido dado que los resultados dependen de las configuraciones especiales de los materiales utilizados y de las condiciones del pozo, por lo que la solicitud incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, de igual manera es importante mencionar que las reivindicaciones de aditivos (compuestos) se deben caracterizar por la forma o constitución del mismo, concentraciones, lo que lo componen y todo lo que permita establecer cómo se llegó a tales resultados. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62679

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad/PCT : 10-011145

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “ADITIVO DE FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA REDUCIR LA CIRCULACIÓN PERDIDA EN UNA OPERACIÓN DE PERFORACIÓN”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Canadian Energy Services L.P., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
hrubio@rubiolawyers.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez