

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13023

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-057122

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 62454 del 25 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA PERFORACIÓN DE POZO POR MEDIO DE NANOEMULSIONES”, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió parcialmente los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de diciembre de 2013 con el No. 11-057122-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 26 reivindicaciones, en donde la reivindicación 1 ha sido modificada con el fin de superar la objeción de novedad que se hizo para las reivindicaciones 1 a 7, y precisa además, que las reivindicaciones 8 a 26, corresponden a las mismas reivindicaciones 8 a 26 que ya habían sido concedidas.

Posteriormente, en relación con la objeción de novedad, la solicitante argumenta que hubo una mala interpretación del artículo 16 de la Decisión 486. Se indica que no se tuvieron en cuenta los argumentos presentados en respuesta al oficio No. 352 notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013 dado que se utilizaron los mismos argumentos tanto en la resolución No. 62454 emitida el 25 de octubre de 2013 como en el oficio No. 352 notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013. Se solicita ahora dar respuesta a dichos argumentos.

La solicitante resalta las modificaciones hechas a la nueva reivindicación 1 indicando que la misma se refiere a una composición en nanoemulsión de fluido de perforación termodinámicamente inestable que comprende: (1) una fase continua en base no polar, (2) una fase discontinua en base polar con un tamaño promedio de gotita de menos de 1000 nm, (3) un agente surfactante, y (4) un agente sólido de carga; en donde la composición en nanoemulsión es un fluido de perforación.

Explica que la nueva reivindicación 1 se diferencia de D1, ya que se refiere a una composición que se limita a nanoemulsiones de fluido de perforación termodinámicamente inestable donde la fase continua es en base no polar, y la fase discontinua en base polar. Asimismo argumenta que la invención reclamada en la nueva reivindicación 1 y la materia descrita en el documento D1 pertenecen a áreas tecnológicas muy diferentes. Mientras D1 se limita a aplicaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13023

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-057122

cosméticas y dermatológicas que son aplicadas en forma tópica, la presente invención se refiere a nanoemulsiones relacionadas con fluidos de perforación.

Se resalta que los fluidos de perforación tienen típicamente agentes sólidos de carga que aumentan la densidad de los mismos para balancear las presiones que se encuentran en un pozo a profundidades considerables de trabajo y explica que esa característica no es importante en el campo de los cosméticos, concluyendo que el uso de la composición descrita en D1 para un fluido de perforación formaría una composición bastante pobre y costosa, de igual forma, ninguna persona del oficio versada en la materia utilizaría un fluido de perforación como producto cosmético.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Después de revisar los argumentos allegados, el nuevo capítulo reivindicatorio y las enseñanzas del estado del arte citado, esta Superintendencia reconsidera su decisión teniendo en cuenta que:

El documento US2006/0057170 (D1) no afecta la novedad de la nanoemulsión de la presente solicitud, toda vez que dicho divulga una nanoemulsión O/W y la materia de esta solicitud corresponde a una nanoemulsión W/O.

Asimismo, esta Oficina advierte que, tal como lo indica la solicitante, dicho documento no pertenece al mismo campo de la tecnología, por lo tanto, las enseñanzas allí divulgadas no estarían al alcance de un técnico medio en la materia.

Por lo anterior, se considera necesario devolver a estudio la presente solicitud, toda vez que la determinación del estado de la técnica no fue pertinente y en cambio sí se encuentran varios documentos pertenecientes al mismo campo de la tecnología que divulgan microemulsiones y nanoemulsiones agua en aceite (W/O), útiles en la industria de petróleos como fluidos de perforación (ver tabla 1.) y que podrían afectar la patentabilidad del objeto de invención de la presente solicitud, más aún, cuando se observa que existe una clara falta de definición de la materia de interés, es decir, que la materia objeto de invención no es concisa.

US4012329	US6581687
US3920073	US2003/0155157
US5034140	US2005/0209368
US5652200	US2008076682
WO2005090851	

Tabla 1. Documentos cercanos

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho decide revocar la Resolución No. 62454 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13023

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-057122

presente trámite, debiendo procederse a efectuar nuevo y completo examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 62454 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Efectuar un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez