

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

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. 109 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN EN NANOEMULSIÓN Y SU APLICACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de febrero de 2015, con el No. 11-057122-00024-0000, 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 se exponen que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, se trae a colación que la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende 21 reivindicaciones, manifestando que se eliminan unas reivindicaciones.

Resalta la recurrente "(...) que el análisis de nivel inventivo NO es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia".

Con relación a la reivindicación modificada, la recurrente menciona que "(...) la nueva reivindicación 1 describe una composición en nanoemulsión que comprende, entre otros ingredientes, una fase discontinua en base polar con un tamaño promedio de gotita de menos de 400 nm. Esta composición tiene diferencias estructurales muy diferentes a las microemulsiones".

Respecto a documento D1, la recurrente menciona que "(...) hace referencia a microemulsiones estables de agua en aceite (ver columna 2, líneas 29-32; columna 3, líneas 41-47; columna 7, líneas 32-39; columna 10, líneas 42-54; columna 10, tabla 2; columna 13, líneas 22-25), que requieren la presencia de "un agente líquido estabilizante" (ver reivindicación 1 en columna 14, línea 30; reivindicaciones independientes 10 y 15 también requieren un agente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-057122

estabilizante). No hay forma que las composiciones en nanoemulsión termodinámicamente inestables descritas en la presente solicitud hayan sido derivadas en forma obvia al tener en cuenta las microemulsiones termodinámicamente estables descritas en el documento D1, ya que dicho documento alejarían a una persona del oficio normalmente versada en la técnica de la materia reclamada”.

Respecto a documento D2, la recurrente menciona que “(...) se refiere a microemulsiones estables de agua en aceite (ver columna 3, líneas 32-35; columna 5, líneas 59-66; columna 7, líneas 27-28, 41-42), que requieren la presencia de una microemulsión. Por lo tanto, dicho documento no supera las falencias indicadas para el documento D1 en relación con la invención reclamada y de igual forma, es claro que alejarían al experto en la técnica de la materia reclamada en la presente solicitud.”

En vista de lo anterior, concluye, “es claro que la combinación de las enseñanzas descritas en los documentos D1 y D2 no menciona o sugiere la composición en nanoemulsión termodinámicamente inestable reclamada, ya que dicha combinación solo se limita a microemulsiones termodinámicamente estables. Análogamente, las reivindicaciones de método descritas en las nuevas reivindicaciones 3, 12 y 16, que están intrínsecamente ligadas con la composición descrita en la nueva reivindicación 1, tienen igualmente nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos D1 y D2, ya que, como se demostró anteriormente, cualquier método descrito en tales documentos estaba dirigido a la aplicación de microemulsiones estables y no a una composición en nanoemulsión termodinámicamente inestable como la descrita en la presente solicitud (...).”

El solicitante agrega que “es deseo del solicitante indicar que la solicitud de patente equivalente en Gran Bretaña ha sido concedida por la Oficina Británica de Patentes y Marcas. La solicitud equivalente en dicho país ha sido dividida en dos solicitudes, siendo concedidas ambas solicitudes. Se adjunta al presente memorial información oficial de la solicitud equivalente GB1108463.9 que indica la solicitud GB1318866.9 como divisional de dicha solicitud parental, copia de las notificaciones de aceptación emitidas por la Oficina Británica de Patentes y Marcas para las dos solicitudes y copia de las reivindicaciones declaradas como patentables en cada solicitud”.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-057122

Tal como ya se había mencionado a lo largo del trámite, esta Oficina reitera lo mencionado respecto al efecto técnico cuando la solicitante indico que *“Es necesario resaltar que la composición específica reclamada en la presente solicitud presenta el efecto técnico mejorado relacionado con la reducción de arrastre y/o reducción de la presión de la fricción en las perforaciones petroleras.”* No obstante, se reitera que dicha afirmación no se encuentra respaldada por ningún estudio o evidencia técnica, ni en la descripción inicial, ni en las realizaciones preferidas, ni en ningún momento durante el trámite.

Respecto a lo mencionado por la recurrente en cuanto a que los documentos D1 o D2 no resultan relevantes dado que hacen referencia a microemulsiones termodinámicamente estables, mientras que en esta solicitud se reclaman nanoemulsiones termodinámicamente inestables, lo cual hace que sean composiciones estructural y fundamentalmente diferentes, y destaca los párrafos [0003], [0005], [0012] y [0015] del capítulo descriptivo, en donde se hace referencia al tamaño de partícula, de forma preferida en valores inferiores a 400nm, incluso, el ejemplo presentado menciona un tamaño de partícula de 56.9nm, ver párrafo [0095]. Asimismo, se indica que se requiere una menor cantidad de tensioactivo para lograr una nanoemulsión que una microemulsión. No obstante, la materia reclamada en la reivindicación 1 del último capítulo reivindicatorio allegado no define ninguna de estas dos características, que resultan ser fundamentales para la composición de interés.

Se reitera que si bien es cierto que los documentos D1 y D2 hacen referencia a composiciones termodinámicamente estables, y en este caso la presente solicitud hace referencia a composiciones termodinámicamente inestables, no hay evidencia que la estabilidad provoque el efecto técnico, sin embargo, la utilización o aplicación de ambos tipos de composiciones está en el campo de la fracturación de formaciones subterráneas, para la obtención de hidrocarburos o similares. Pero además, toma importancia el hecho de que la solicitante no definió el tamaño de partícula específico de la nanoemulsión, ni las proporciones de combinación de componentes; e incluso, aún más importante, no demostró ninguna evidencia técnica que demostrara el efecto técnico inesperado o sorprendente que se entendiera como el salto cualitativo en la técnica y que sustentara un eventual nivel inventivo.

En cuanto al tamaño de partícula, se resalta que la composición reclamada cubre tamaños de partícula hasta de 1000nm (equivalente a 1 micrómetro) en la descripción y ahora en las reivindicaciones modificadas de menos de 400nm (equivalente a 0,4 micrómetros), es decir, que aunque se reclama una nanoemulsión, también se incluyen microemulsiones.

Téngase en cuenta, en primer lugar, que la reivindicación no delimita a un rango sino que menciona la expresión “menos de” y además que los tamaños de partículas de las microemulsiones de los documentos D1 o D2 caen dentro de ese

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-057122

rango, menores de 10nm para las composiciones de D1 y de 1-1000nm para las composiciones de D2.

En cuanto al argumento presentado por la recurrente, con relación a las concesiones extranjeras o los exámenes mencionadas por la demandante, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Acorde a lo mencionado antes, la solicitud fue analizada bajo el principio de independencia de cada Oficina tomando en consideración el arte previo trasladado para realizar el análisis de patentabilidad.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que hay novedad y nivel inventivo para las reivindicaciones 3 a 20, pero no hay nivel inventivo en cuanto a la composición de las reivindicaciones 1 a 2 y 21.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 3 a 20 incluidas en el escrito radicado bajo el No 11-057122-00024-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder la patente solicitada; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 1 a 2 y 21, por carecer de nivel inventivo, como se explicó anteriormente.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EMPLEANDO NANOEMULSIONES TERMODINÁMICAMENTE INESTABLES”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución N° 109 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-057122

para la creación titulada:

***“ MÉTODO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EMPLEANDO
NANOEMULSIONES TERMODINÁMICAMENTE INESTABLES ”***

Clasificación IPC: B82B 3/00; B01F3/00

Reivindicación(es): 3 a 20 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-057122-00024-0000

Titular(es): BAKER HUGHES INCORPORATED.

Domicilio(s): Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Lirio Quintero, David E. Clark y Alexander Jhon Mckellar.

Prioridad(es) N°: 61/193,449 ***Fecha:*** 01 de diciembre de 2008 ***País:*** US
12/625,832 25 de noviembre de 2009 US

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/066216 ***Fecha:*** 01 de diciembre de 2009

Vigente desde: 01 de diciembre de 2009 ***Hasta:*** 01 de diciembre de 2029

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 2 y 21, por las razones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-057122

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 20 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez