

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-105207- -00009-0000

Fecha: 2007-09-06 16:38:05 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REOSPRESRECU Folios: 12

Cod: 08

Ref. EXPEDIENTE N° 03105207

TITULO: PROCESAMIENTO E INTERPRETACION
DEPENDIENTE DE LA FRECUENCIA (PIDFR) DE
DATOS SISMICOS PARA IDENTIFICAR, CREAR
IMÁGENES Y VERIFICAR RESERVORIOS
SUBTERRANEOS SATURADOS DE FLUIDO

SOLICITANTE: THE REGRETS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA.

RECURSO DE REPOSICIÓN

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente manifiesto a Usted que estando dentro del término de ejecutoria de la **Resolución No 23276 de 30 de Julio de 2006**, mediante la cual Su Despacho negó la solicitud de patente de invención de la referencia, interpongo en su contra el presente **RECURSO DE REPOSICIÓN** para que dicha decisión sea revocada y en su defecto se conceda el privilegio de patente solicitado.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO:

Por cuanto la notificación fue realizada mediante fijación en lista el día 16 de agosto de 2007 y desfilado el día 30 de agosto de 2007, el término de ejecutoria



177 177

de la resolución recurrida es el **6 de Septiembre de 2007**, por lo que me encuentro dentro del plazo para interponer el presente recurso.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 13212 notificado por fijación en lista el día 17 de noviembre de 2006, presentada ante ese despacho el 27 de marzo de 2007.
2. **La no aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

La Superintendencia de Industria y Comercio niega el privilegio de patente para la presente solicitud tomando como base el fundamento legal de no haber dado cabal cumplimiento a su requerimiento formulado debido a que en su opinión el nuevo capítulo reivindicatorio, presentado para subsanar las objeciones realizadas al capítulo reivindicatorio original en el oficio de fondo No. 13212, no cumplía con lo dispuesto en los artículos 30 y 34 de la Decisión 486. En efecto ese despacho señala que *"El nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 142 a 147, no sea aceptada, porque las reivindicaciones 1 a 11 no tienen sustento descriptivo, debido a que en ese aparte no se divulgan ni las secuencias de la forma relacionada en las reivindicaciones independientes ni se establece que ellas sean para producir imágenes."*

*"Adicionalmente, en el nuevo pliego no solo se modificó el objeto de la solicitud, ya que inicialmente reivindicaba: un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, y una **imagen sísmica** dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo; mientras ahora el nuevo pliego reclama un método **para producir imágenes de capas porosas o fracturadas subterráneas** y un método para **producir una imagen sísmica** dependiente de la*

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

178-178

frecuencia para la detección de petróleo; sino que, además, implica una aplicación de la protección que correspondería a la divulgación inicial.

"Por las razones anteriores, el nuevo pliego reivindicatorio, además de no estar sustentado en la descripción va más allá de lo permitido por el mencionado artículo 34. Adicional a lo anterior:

- "Las reivindicaciones 1 a 11 se redactaron en términos de secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual es improcedente; y,*
- "Las reivindicaciones 1, 7, 8 y 9 no cumplen con el requisito de concisión, puesto que hay más de una reivindicación independiente por categoría.*

"Dado lo anterior el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con lo dispuesto por los artículos 30 y 34 de la Decisión 486 razón por la cual no se tendrán en cuenta para efectos de la presente decisión y se calificará el capítulo reivindicatorio que obra en los folios 74 a 81 del expediente en estudio."

En consecuencia, la resolución niega la solicitud basándose exactamente en las mismas objeciones que sobre el capítulo que obra en los folios 74 a 81 se habían realizado en el oficio 13212 de 17 de Noviembre de 2006.

Así las cosas, la resolución desestima los argumentos expuestos en la respuesta del solicitante al oficio 13212, toda vez que dichos argumentos se basan en el nuevo capítulo reivindicatorio. Incluso establece *"Con relación a los argumentos relativos a los requisitos de patentabilidad, en primer lugar, ellos se refieren a las reivindicaciones del pliego no aceptado, por lo que no merecen ningún comentario"*

Sobre el particular, es importante señalar que mi mandante sí dio oportuna y cabal respuesta a las observaciones del examinador, y que bajo ninguna circunstancia las modificaciones que se realizaron no eran pertinentes sobre el requerimiento formulado, ni amplían la divulgación original de la solicitud. La voluntad de mi

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

mandante en todo momento fue dar cumplimiento con lo solicitado por esa Ofician, de tal forma que presenté junto con mi memorial de 27 de marzo un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual redacte de nuevo las antiguas reivindicaciones con el fin de superar cada una de las objeciones efectuadas en contra del capítulo inicial y aclarar que el objeto de la invención es un método para producir imágenes de capas porosas o fracturadas subterráneas y un método para producir una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo, que se caracterizan por una secuencia de etapas, todas ellas incluidas en la descripción de la solicitud, cuyo resultado es la producción de una imagen. Adicionalmente, en dicha respuesta también expliqué de forma minuciosa y detallada la claridad, la unidad de invención y el cumplimiento de los artículos 14, 15 y 21 por el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud.

No obstante los esfuerzos que hizo mi mandante para dar cumplimiento a sus requerimientos, ese despacho decidió negar el privilegio de patente sin considerar que el artículo 45 de la Decisión Andina consagra que *"Cuando la oficina competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante **dos o mas veces** conforme al párrafo anterior"* (subrayado fuera de texto). Ello significa que la norma andina esta dando la oportunidad procesal para que el examinador de patentes si necesita más aclaraciones pueda emitir los exámenes de fondo pertinentes y pueda darse la oportunidad al solicitante para controvertir las decisiones dentro de la etapa procesal apropiada y correspondiente, esto es, dentro del trámite administrativo.

Bajo ninguna circunstancia, es ajustado a derecho discutir aspectos que no han quedado claros para el examinador en un recurso, ya que no es el momento procesal para ello. Es necesario recordarle a ese despacho que la norma andina anteriormente citada está fijando una etapa procesal para la discusión de las objeciones, que es durante el trámite de la solicitud porque es precisamente allí donde el solicitante puede presentar argumentos y modificaciones. El recurso de reposición observa la legalidad de la actuación de la administración pero en ningún momento es la etapa procesal para que mi mandante pueda discutir los argumentos pertinentes o presentar modificaciones.

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

180
180

Si ese despacho sigue produciendo pronunciamientos en los cuales no se le da la oportunidad procesal al solicitante para presentar las debidas modificaciones como el examinador de forma caprichosa lo desea, estaremos en presencia de la flagrante violación al debido proceso consagrado en El artículo 29 de la Constitución Política el cual indica con toda claridad que *"el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"*, esto es que en materia del procedimiento de una solicitud de patente el debido proceso consiste en darle traslado al solicitante para que aclare las objeciones formuladas por el examinador con base en el artículo 45 de la Decisión 486.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 10223-IP-2002 indicó que *"En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo" y en el artículo 29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo"*.

Sobre dicha interpretación prejudicial el Honorable Consejo de Estado en sentencia de 4 de septiembre de 2004 CP: Dra. Olga Inés Navarrete señaló que: *"Conforme con lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que, si bien el artículo 27 de la Decisión 344 no establece en forma perentoria que deba darse traslado del Concepto Técnico al solicitante de la patente de invención, si es claro en determinar que la Oficina Nacional Competente debe disponer de todos los elementos que sean necesarios para tomar una acertada decisión, en el presente caso, por lo que, como se produjo un Concepto Técnico adverso a la solicitud de patente y además, existían anterioridades como la española y la colombiana"*

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

181 181

decir existía la posibilidad de vulneración de derechos adquiridos por terceros, se hacía necesario solicitar al interesado el aporte de nuevos elementos, pruebas, datos técnicos, que hubieran enriquecido la decisión y no limitarse al mero Concepto Técnico. Esta es la finalidad del examen de fondo, como instancia previa al examen definitivo, constituyéndose en la etapa propia para allegar pruebas y debatir las existentes. Además, por cuanto del dictámen pericial practicado dentro del presente proceso, en principio, podría desprenderse que resulta viable el otorgamiento de la patente de invención...". (El subrayado es nuestro).

Queda claro de la interpretación prejudicial y la sentencia anteriormente citadas que se debe dar traslado de los motivos técnicos que pueden constituir objeciones, lo cual hace parte del desarrollo del espíritu de la norma andina - artículo 27 de la Decisión 344 hoy reproducido en el artículo 45 de la Decisión 486- esto es, que dicho examen de fondo es la **instancia previa** al examen definitivo, siendo esta la etapa adecuada para que el solicitante allegue las pruebas y debata las existentes, que son el material con el cual el examinador cuenta para producir su examen definitivo. En el caso que nos ocupa, si el examinador consideró que el nuevo capítulo reivindicatorio ampliaba la divulgación original (Artículo 34) y no cumplía con el requisito de claridad de la invención (Artículo 30) o que de la forma como se estaba dando respuesta al auto no era la adecuada porque no se adaptaba a sus exigencias, ha debido dar traslado de sus motivos con el fin de que el solicitante aportara los argumentos necesarios que de forma inapropiada tienen que ser esgrimidos en este recurso por no habersele dado la oportunidad procesal al solicitante.

Adicionalmente, de ninguna manera debía se debió proceder a negar la solicitud basándose en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado, esto es reivindicaciones 1 a 16, teniendo en cuenta que las objeciones a dicho capítulo reivindicatorio habían sido formuladas en un examen de fondo previo, sobre las cuales se dio oportuna y clara respuesta con el memorial de 27 de marzo con el cual adjunté la reivindicaciones 1 a 11 que superaban las objeciones. No es lógico, que adicional a que no se de oportunidad procesal para aclarar cualquier

impedimento que tuviera el nuevo capítulo reivindicatorio, se niegue el privilegio de patente con base en un juego de reivindicatorio que ya había sido discutido y para el cual ya se habían presentado aclaraciones, esto es el memorial de 27 de marzo y el juego de reivindicaciones 1 a 11 de los folios 142 a 147. En ese caso, el examinador de forma facilista decidió no tener en cuenta la respuesta al oficio 13212, cuando lo que debió hacer era haber dado la oportunidad procesal correspondiente para aclarar cualquier duda sobre el nuevo capítulo reivindicatorio. Retomando lo dicho por la Magistrada Navarrete, era necesario que el examinador hubiera corrido traslado de su posición frente al nuevo capítulo reivindicatorio para que el solicitante tuviera tenido la oportunidad de aclararle los apartes de la descripción que sirven de soporte a las modificaciones, y así el examinador podría haber tenido todos los elementos necesarios para producir el examen definitivo. Así las cosas, es claro que el examinador al analizar y decidir sobre las nuevas reivindicaciones no tuvo el requisito previo para el examen definitivo, como lo exige la jurisprudencia cita.

3. El nuevo capítulo reivindicatorio no amplía la divulgación original de la solicitud.

No obstante en el punto anterior quedó claro que el recurso de reposición no es el momento para discutir aspectos de fondo que deben ser clarificados en la etapa procesal señalada por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a continuación me propongo exponer los argumentos técnicos necesarios que definitivamente evidencian que el nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado toda vez que no ampliaba la divulgación original, se encontraba sustentado en la descripción, y cumplía con el **requisito de claridad**, que entre otras, **no es causal para la no aceptación de un nuevo capítulo reivindicatorio**.

En primer lugar, me permito señalar el nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado pues son erradas las afirmaciones *"El nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 142 a 147, no sea acepta, porque las reivindicaciones 1 a 11 no tienen sustento descriptivo debido a que en ese*

182
183

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

aparte no se divulgan ni las secuencias de la forma relacionada en las reivindicaciones independientes ni se establece que ellas sean para producir imágenes.” (Resaltado nuestro)

“Adicionalmente, en el nuevo pliego no solo se modificó el objeto de la solicitud, ya que inicialmente reivindicaba: un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, y una **imagen sísmica** dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo; mientras ahora el nuevo pliego reclama un método **para producir imágenes de capas porosas o fracturadas** subterráneas y un método para **producir una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo**; sino que, además, implica una aplicación de la protección que correspondería a la divulgación inicial.”

A continuación se copian apartes de la descripción de la solicitud tal como fue presentada, donde de manera evidente se muestra que las modificaciones presentadas el 27 de marzo tienen el soporte en la descripción y de ninguna manera amplían la divulgación original, por ende, no contradicen lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, única causal de no aceptación de una modificación.

El título de la solicitud es: “PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DEPENDIENTE DE LA FRECUENCIA (PIDFR) DE DATOS SISMICOS **PARA IDENTIFICAR, CREAR IMÁGENES Y VERIFICAR RESERVORIOS SUBTERRANEOS SATURADOS DE FLUIDO**” (Resaltado nuestro)

En las líneas 3 a 6 de la página 7 de la descripción se lee: “Se expone un **método de identificación, formación de imágenes** y verificación de reservorios subterráneos saturados con fluidos **usando ondas sísmicas reflejadas de capas porosas o fracturadas objetivo.**” (Resaltado nuestro)

La descripción expresa en la página 12 en “El mecanismo de disipación por fricción interna explica todas las propiedades anteriores de las ondas reflejadas de

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

1824

*las capas porosas y proporciona un procedimiento efectivo para **formar imágenes de esas capas.*** (Resaltado nuestro)

En las líneas 3 a 10 de la página 32 se indica que "Todo lo que se reclama aquí son **métodos** de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas comprendidos de los siguientes pasos preliminares, cuyo objetivo es obtener resultados del procesamiento de datos dependientes de la frecuencia usados para la **formación de imágenes** y llamados aquí "**obtención de fusiones de imágenes dependientes de la frecuencia**"." (Resaltado nuestro)

En las líneas 13 a 16 de la página 40 se indica "**La formación de imágenes de la capa porosa o fracturada usando el promedio de la frecuencia de la función de la imagen ocurre.**" (Resaltado nuestro)

Así las cosas, es claro que aun cuando las reivindicaciones originales hacían alusión a "un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, y una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo", el método reivindicado estaba soportado en la descripción pues en dicho aparte se hace mención que el objeto del método reivindicado es la **formación de imágenes**. Por tanto, el objeto reivindicado es absolutamente coherente, está sustentado en la descripción y no amplía la divulgación original pues las nuevas reivindicaciones 1 a 11 se dirigen a un método **para producir imágenes de capas porosas o fracturadas subterráneas o imágenes sísmicas**.

De igual, los cambios efectuados en la parte caracterizante son de redacción, pues los pasos son exactamente los mismos que se definían en las reivindicaciones originales. Adicionalmente, la información que sirve de soporte para estas etapas se encuentra incluida en la descripción, como se expone a continuación:

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

185 185

En las líneas 3 a 6 de la página 8 se indica *"Se encontró que las reflexiones de una capa delgada, saturada con agua, tiene una amplitud incrementada y un tiempo de desplazamiento retardado a bajas frecuencias para datos de laboratorio ultrasónicos y datos de campo sísmicos."* (Resaltado nuestro)

En las líneas 12 a 16 de la página 39 se indica *"Adicionalmente, un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas incluye el cálculo de una pluralidad de conjuntos de datos dependientes de la frecuencia para componentes de datos de baja frecuencia."* Como se puede observar este es la etapa 3 del método de la reivindicación 1.

En las líneas 16 a 19 de la página 39 se indica *"El procesamiento de imágenes estándar de cada uno de los conjuntos de datos dependientes de la frecuencia es usado para obtener funciones de imágenes dependientes de la frecuencia."*

En las líneas 3 a 7 de la página 40 se indica *"Además, un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas incluyen nuevamente calcular una pluralidad de conjuntos de datos dependientes de la frecuencia para componentes de datos de baja frecuencia."*

En las líneas 19 a 21 de la página 40 se indica *"...se selecciona una reflexión objetivo del trazo sísmico de las capas porosas o fracturadas subterráneas."*

En este orden de ideas, es evidente que el nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado toda vez que cumplía cabalmente con las exigencias establecidas en el artículo 34, es decir, la modificación no ampliaba la divulgación original. Como se puede comprobar de la información presentada anteriormente, las nuevas reivindicaciones no incluyen elementos que no hubieran estado mencionados en la descripción original. Dado que el único requisito para la no aceptación de un capítulo reivindicatorio está dado en el artículo 34, y como se demostró anteriormente el capítulo radicado el 27 de marzo no ampliaba la divulgación original, no se encuentran razones para la no aceptación de la presente solicitud

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

186 186

En relación con las observaciones del examinador sobre el no cumplimiento de los artículos 30 y 15 de la Decisión por parte del nuevo capítulo reivindicatorio, se hace énfasis en el hecho que de ninguna manera estos requisitos son causales para la no aceptación de una modificación, en este caso del nuevo capítulo reivindicatorio.

Nuevamente, hacemos énfasis en que el correcto examen de la solicitud debió aceptar las nuevas reivindicaciones, pues ellas cumplen con el artículo 34, y requerir al solicitante mediante el artículo 45 para darle la oportunidad al solicitante de manifestarse en relación con la claridad de las reivindicaciones 1 a 11 del nuevo capítulo reivindicatorio y el cumplimiento del artículo 15.

Por último, el solicitante desea manifestar que **desiste** de las reivindicaciones 7 a 11 del nuevo capítulo reivindicatorio, en procura de subsanar los cuestionamientos relativos a la claridad del nuevo capítulo reivindicatorio. Siendo así, el nuevo capítulo reivindicatorio contaría tan solo con las reivindicaciones 1 a 6 presentadas el día 27 de marzo con la respuesta al oficio 13212.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 23276 expedida el 30 de julio de 2007 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a correr otorgar la oportunidad procesal para que mi mandante pueda aclarar las objeciones formuladas por el examinador.

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

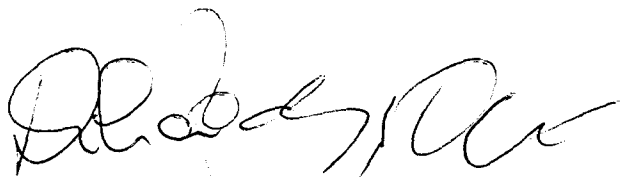
147

El poder que me faculta para recurrir y actuar en este caso obra en el expediente.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones manifiesto que estoy en disposición de recibir estas en la Secretaria de esa División o en mi Oficina de Abogada en la Cra.11 No.93-43 Oficina 404.

Señor Superintendente

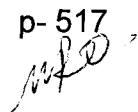


DILIA MARIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

C.C. No 41.654.882 de Bogotá

T.P. No 20.824 de C.S. de la J.

p- 517



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-105.207

Clasificación internacional (IPC) G01V 1/28.

Concepto Técnico No 2.435

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 23.276 del 30 de Julio de 2007, notificada por medio del edicto No 14.933 desfijado el 30 de agosto de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) El escrito comienza señalando que: "DÍLIA MARÍA RODRIGUEZ D'ALEMAN.... apoderada de la sociedad solicitante... término de ejecutoria de la Resolución No 23.276 de 30 de Julio de 2006... RECURSO DE REPOSICIÓN... sea revocada y en su defecto se conceda el privilegio de patente solicitado.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO:

Por cuanto la notificación fue realizada mediante fijación en lista el día 16 de agosto de 2007 y desfijado el día 30 de agosto de 2007... 6 de Septiembre de 2007... me encuentro dentro del plazo para interponer el presente recurso".

2) De lo precedente es evidente que, se identifica la apoderada de la sociedad solicitante quien señala que interpone recurso contra el acto proferido, luego hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad.

3) Los alegatos prosiguen con, "FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos... de la respuesta al oficio de fondo No. 13212 notificado por fijación...

2. La no aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

La Superintendencia... niega el privilegio de patente... fundamento legal de no haber dado cabal cumplimiento a su requerimiento... mi mandante sí dio oportuna y cabal respuesta a las observaciones... sin considerar que el artículo 45 de la Decisión Andina consagra que "Cuando la oficina competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o mas veces conforme al párrafo anterior... el examinador de patentes si necesita más aclaraciones... la norma andina... ese despacho sigue produciendo pronunciamientos... modificaciones como el examinador **de forma caprichosa lo desea**...**flagrante violación al debido proceso** consagrado en El artículo 29 de la Constitución Política... darle traslado al solicitante... el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial **10223-IP-2002**... legislador andino al referirse **en** el artículo 27 al "examen de fondo" y **en** el artículo 29... Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro... el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles...definitivo"... Honorable Consejo de Estado en sentencia de 4 de septiembre de **2004 CP**... debe dar traslado de los motivos técnicos que pueden constituir objeciones... consideró que el nuevo capítulo reivindicatorio ampliaba la divulgación original... **ha debido** dar traslado... no se de

4) Los fundamentos del recurso comienzan con la reafirmación de los argumentos presentados como respuesta al oficio No. 13.212, los que la Administración desvirtuó con las razones que fundamentan la Resolución impugnada y que se ratifican aquí plenamente en todos y cada uno de sus aspectos.

A continuación en el punto 2 del escrito, la recurrente inicia sus alegatos con falsas afirmaciones como, "... **fundamento legal de no haber dado cabal cumplimiento** a su requerimiento...", luego transcribió el numeral 2 del sexto considerando del acto atacado, prosigue agregando un párrafo del numeral 7 del mencionado acto, que lo descontextualiza y crea una desviación, más adelante, hace una referencia a hechos no contenidos en el acto, como es alegar que hay la posibilidad de notificar dos o más veces acorde a lo previsto en el artículo 45, sustentándose en la supuesta "**violación al debido proceso** consagrado en El artículo 29 de la Constitución Política", en la interpretación prejudicial de una jurisprudencia y en sentencia del Honorable Consejo de Estado del 4 de septiembre de **2004 CP**, que en su opinión son aplicables al caso pero sin presentar, en ningún momento, hechos reales que controvirtiesen las objeciones que sustentan el acto atacado.

Por consiguiente, la oficina categóricamente sostiene que los alegatos del punto 2 del recurso **NO** tienen sustento cierto, sino que solo son una dilatada verborrea encaminada a tergiversar los hechos, desviar la atención y crear confusión en quienes desconozcan el tema y no controvierten ni menos aún desvirtúan los fundamentos del acto atacado, como es evidente de lo siguiente.

a. La solicitud en discusión, fue denegada con fundamento en una serie de razones de fondo y de forma desglosadas ampliamente en la Resolución, concretamente, por **no** cumplir las disposiciones de los artículos **14, 15 e), f), 21, 25, 30 y 34** pero **NO** con **fundamento legal en que no se presentó una respuesta**, calificada de, "**...oportuna y cabal...**", como lo asegura la memorialista.

b. Asegurar que, "...las modificaciones que se realizaron no eran pertinentes **sobre** el requerimiento formulado, **ni amplían la divulgación original de la solicitud...** fue dar cumplimiento con lo solicitado... los **esfuerzos que hizo mi mandante** para dar cumplimiento a sus requerimientos, ese despacho decidió negar el privilegio...", son solo afirmaciones sin ningún tipo de sustento en hechos reales, además, en la Resolución se desvirtuaron de forma amplia, todos y cada uno de los alegatos traídos a colación por la representante en esa respuesta.

c. Lo fundamental del punto es que se alega, "...sin considerar que el artículo 45... la oficina competente **estimara...** ese despacho sigue produciendo pronunciamientos en los cuales **no se le da la oportunidad procesal al solicitante...** el examinador **de forma caprichosa lo desea...** flagrante **violación al debido proceso...** legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo"... si bien el artículo 27 de la Decisión 344 **no establece en forma perentoria...** no limitarse al mero Concepto Técnico... **resulta viable el otorgamiento** de la patente de invención... **ha debido** dar traslado... el examinador **de forma facilista...**", lo cual, simplemente es una deficiente y acomodada interpretación, por parte de la recurrente, tanto de los hechos como de lo que establece la norma, por las siguientes razones:

i) La oficina mediante el Oficio N° 13.212 del 17 de noviembre de 2006 puso en conocimiento del solicitante las objeciones tanto de forma como de fondo a la patentabilidad. Como conclusión se informó que:

convincientes respecto a dichas objeciones.

b) **no** es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un **pliego reivindicatorio aceptable**.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, deberá indicar en que parte de la descripción hay sustento para lo que se reclame. Peticiones que **no** cumplió el memorialista.

ii) En el numeral 2 de la Resolución atacada la Administración luego de transcribir los artículos 30 y 34 explicó las razones por las que el pliego allegado como respuesta al examen de fondo NO se puede aceptar, concretamente que:

El nuevo pliego de reivindicaciones aportado como respuesta al citado oficio No 13.212 **NO** se acepta por las siguientes razones:

a) las nuevas reivindicaciones 1 a 11 no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte **no** se divulgan ni las secuencias de la forma relacionada en las independientes ni se establece que ellas sean para producir imágenes.

b) en el nuevo pliego no solo se modificó el objeto de la solicitud, ya que inicialmente se reivindicaba: un método de **interrogación sísmica** de capas porosas o fracturadas subterráneas; un método de **interpretación sísmica** de capas porosas o fracturadas subterráneas; y una **imagen sísmica** dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo; mientras que ahora en el nuevo pliego reclama: un método **para producir imágenes** de capas porosas o fracturadas subterráneas y un método para **producir una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo**, sino que además, implica una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación inicial.

Por las razones anteriores, el pliego va más allá de lo permitido por el artículo 34; adicional a lo anterior.

c) las reivindicaciones 1 a 11 se redactaron en términos de secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

d) las reivindicaciones 1 y 7, 8 y 9 del nuevo pliego NO cumplen el requisito de concisión puesto que hay más de una independiente por categoría.

En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio continúan vigentes.

iii) Antes de acusar a la oficina de **"violar el debido proceso"** según el artículo 29 y transcribir la interpretación prejudicial del Tribunal Andino junto con la jurisprudencia dictada por el H Concejo de Estado, la recurrente debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia del aparte vi. **"examen de fondo de la solicitud de patente"**, de la interpretación prejudicial del proceso **36-IP-98** del mismo Tribunal Andino, donde se establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento

191

en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, además, es quien conoce el caso y la materia relacionada y, en consecuencia, quien estima y decide si se notifica una segunda, tercera vez o no a un solicitante, en determinado caso. Eso es, por decirlo así, una potestad de la oficina que no podemos ni vamos a cederle a nadie por ningún motivo para que falle un caso a nuestro cargo.

iv) Finalmente, es importante resaltar que el artículo 45 establece: "Si la oficina nacional competente... treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara... podrá notificar al solicitante dos o más veces... si el solicitante... o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

Por una parte, de lo anterior es evidente que la norma determina que, si la oficina lo estima conveniente podría notificar al solicitante dos o más veces, es decir, que si lo considera conveniente se podrá, no se deberá, como al parecer pretende la interesada que se interprete lo establecido en el citado artículo de notificar dos o mas veces al solicitante, de un caso determinado.

Por otra parte, lo fundamental de dicho artículo es, que él se establece, "... si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente", lo cual, fue lo que se aplicó en este caso porque hay razones de fondo fundadas para ello.

A la luz de todo lo precedente, queda claro que los alegatos traídos a colación por la recurrente **no** se sustentan en hechos ciertos, se desvían del contenido de la Resolución, puesto que se alega una supuesta "violación al debido proceso", sin presentar ni un solo fundamento real que demuestre tal abuso de parte de la Administración, ni de por qué se debería entender así. Adicionalmente, los alegatos se enfocan más en atacar al examinador que en controvertir las razones sustantivas [artículos 14, 15 e), 21] trasladadas en el examen de fondo y, por consiguiente, los fundamentos de la Resolución no se controvierten ni menos aún, se desvirtúan.

5) En el siguiente punto la recurrente alega que: "3. El nuevo capítulo reivindicatorio no amplía la divulgación original de la solicitud... recurso de reposición no es el momento para discutir aspectos de fondo... nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado pues son erradas las afirmaciones... de manera evidente se muestra que las modificaciones... tienen el soporte en la descripción... En las líneas 3 a 6 de la página 7 de la descripción... en la página 12 en "El mecanismo de disipación... formar imágenes de esas capas"... líneas 3 a 10 de la página 32... métodos de interpretación sísmica... cuyo objetivo es obtener resultados del procesamiento de datos... líneas 13 a 16 de la página 40... formación de imágenes de la capa porosa o fracturada usando el promedio ... aun cuando las **reivindicaciones originales** hacían alusión a "un **método de interrogación sísmica** de capas porosas o fracturadas subterráneas, un método de **interpretación sísmica**... soportado en la descripción pues en dicho aparte se hace mención que el objeto del método reivindicado es la formación de imágenes... **absolutamente coherente** está sustentado en la descripción y **no** amplía la divulgación original pues las nuevas reivindicaciones 1 a 11 se dirigen a un **método para producir imágenes**... cambios efectuados en la parte caracterizante son de redacción... incluida en la descripción

En las líneas 16 a 19 de la página 39... líneas 3 a 7 de la página 40... líneas 19 a 21 de la página 40... nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado... **no** ampliaba la divulgación... no cumplimiento de los artículos 30 y 15... énfasis en el hecho que de ninguna manera estos requisitos son causales para la no aceptación de una modificación... el solicitante desea manifestar que desiste de las reivindicaciones 7 a 11... otorgar la oportunidad procesal para que mi mandante pueda aclarar las objeciones formuladas por el examinador". (Subrayados y resaltados del examinador).

6) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior basta resaltar en primer lugar que, en el numeral 2 del sexto considerando y se transcribió arriba en 4).

a) las nuevas reivindicaciones 1 a 11 no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte **no** se divulgan **ni** las secuencias de la forma relacionada en las independientes **ni** se establece que ellas sean para producir imágenes.

b) en el nuevo pliego no solo se modificó el objeto de la solicitud, ya que inicialmente se reivindicaba: un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas; un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas; y una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo; mientras que ahora en el nuevo pliego reclama: un método **para producir imágenes** de capas porosas o fracturadas subterráneas y un método para **producir una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo**, sino que además, implica una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación inicial.

Por las razones anteriores, el pliego va más allá de lo permitido por el artículo 34; adicional a lo anterior.

c) las reivindicaciones 1 a 11 se redactaron en términos de secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

d) las reivindicaciones 1 y 7, 8 y 9 del nuevo pliego **NO** cumplen el requisito de concisión puesto que hay más de una independiente por categoría.

En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio continúan vigentes.

En segundo lugar, como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina dentro del proceso **21-IP-2000**. Interpretación Prejudicial, del **27 de octubre de 2000**, en el aparte **V. Modificaciones a la solicitud de patente**, estableció: "(...) En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 (...) modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones (...) la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que esta **no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada** (...) **lo único relevante** viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial (...)", (subrayados y resaltados fuera de texto).

A la luz de las objeciones planteadas en la Resolución, de la jurisprudencia dictada y de la práctica común aplicada por la oficina que debería ser conocida por la recurrente, **NO** se permite **agregar ni cambiar** características no divulgadas en la solicitud inicial.

En tercer lugar, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y

De lo anterior queda claro que, la norma exige que la descripción divulgue de forma clara y completa la invención, es decir, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada.

Dicha obligación se considera cumplida, cuando la descripción suministra información suficiente (, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica), tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención; requisitos ubicados en el plano tecnológico que permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

En otras palabras, para que una descripción cumpla los requisitos establecidos por la norma, el interesado, por decirlo así, debe revelar la "**receta**" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invención, lo cual, habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s), que ayude a entender la composición y/o el funcionamiento del producto o la secuencia de etapas que conduzcan a la obtención de una producto, que se trate de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "**receta**" se obtenga el producto.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que las referencias enumeradas por la recurrente **NO** constituyen una serie de etapas que sigan la lógica como se relaciona en las reivindicaciones presentadas como respuesta al oficio No 23.276 por ejemplo, no se determina cuando se realiza la etapa de dirigir ondas sísmicas, recolectar y registrar, calcular por cada conjunto, etc. además, las citadas reivindicaciones modificaron el objeto de la solicitud, pues aunque se alegue que, "...cambios efectuados en la parte caracterizante son de redacción... **no** ampliaba la divulgación...", es obvio que, un método **para producir imágenes** de capas porosas **NO** es lo mismo que un método de interrogación sísmica de capas porosas.

En conclusión, los alegatos traídos a colación por la recurrente **NO** se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes sino que son una desviación de los hechos, sustentados más en opiniones personales que en hechos reales, además, de ser incompletos.

Finalmente, lo fundamental de este caso consiste en que, en cualquier pliego que se tome para examen:

1) Los procedimientos reivindicados, consisten en una(s) secuencia(s) lógica(s) para procesamiento de datos, las cuales se describen de la página 18 en adelante de la descripción, dichas secuencias son soporte lógico como tal, a la luz de lo dispuesto por las normas, Decisiones 351 y 486 del Acuerdo de Cartagena, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

2) Los **procedimientos** (métodos) reivindicados **NO** consistían **NI** consisten en secuencias de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de datos (información), llevadas a cabo mediante el **uso** de medios técnicos de implementación convencional o ampliamente conocida en la técnica. Nuestras afirmaciones fácilmente se pueden comprobar con lo que dice la misma descripción, particularmente, de la página 18 donde se menciona una computadora capaz de efectuar los "pasos" desarrollados "en esta invención" y menciona los medios legibles por computador.

Aún más, la perfilación de pozos se realiza con una herramienta que incluye unos sensores que capturan las ondas sísmicas que se convierten en conjuntos de datos.

Las razones anteriores no son discutidas por la recurrente en sus alegatos, sino que se centró en descalificar al examinador, alegar supuestas **violaciones al debido proceso** y, a que el último pliego cumple las disposiciones del artículo 34, pero **no** presentan ni una sola razón cierta que controvierta y lo demuestre, tampoco explica en qué se fundamenta para sostener sus afirmaciones y si lo reivindicado se presentó acorde a lo que establece a norma, el procedimiento y la jurisprudencia; de allí, es evidente que las opiniones personales de la memorialista no desvirtúan, de ningún modo, los argumentos expuestos en el acto por la oficina.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

a) Los alegatos del recurso no contienen sustento real en hechos ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolución impugnada porque solo son una serie de opiniones personales basadas en una interpretación sesgada y errónea de los hechos que sustentan a la Resolución.

b) Por las razones explicadas arriba en 4) y 6) lo reivindicado **no** cumple lo dispuesto por los artículos **14, 15 e), f), 21, 25, 30 y 34** de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 16 de los folios 74 a 81.

Bogotá, D.C. 2007 11 30

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 2.435		Código: 202004