

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187277

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. 20163 del 24 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FORMULACIÓN Y MÉTODO DE USO PARA LA EXPLOTACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO PESADO Y EXTRA PESADO”, 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 09 de junio de 2015, con el No. 12-187277-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad INTEVEP S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta su total desacuerdo con la determinación proferida en la Resolución impugnada, argumentando que el análisis allí presentado no demuestra de manera concluyente la falta de nivel inventivo de la invención.

Indica que a pesar de haber presentado argumentos y evidencias contundentes en defensa de la patentabilidad de la invención, en una actuación anterior, este Despacho se sostiene en las objeciones que afectan la claridad y la altura inventiva y por ello, considera pertinente presentar nuevamente un análisis detallado y sustentado, con lo que demuestra el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Así las cosas, presenta argumentos en defensa de la claridad de la materia reivindicada, que se resumen así:

i) La recurrente acepta que las expresiones objetadas como características funcionales, efectivamente representan dichas características de la invención, pero afirma que estas “(...) constituyen **características técnicas esenciales de la misma en la medida que explican con toda precisión la relación que existe entre cada una de las etapas del método reivindicado**” –resaltado del texto original-. Y en ese orden de ideas, solicita que dichas características sean consideradas componentes esenciales del objeto reclamado en la reivindicación 1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187277

ii) En relación con los términos considerados generales, tales como “tensoactivo”, “co-tensoactivo” y “fluido portador”, señala que corresponden a expresiones usadas en el campo técnico, y en tal virtud “(...) *no representan ninguna falta de claridad para la persona versada en la materia*”, agrega además que tales términos se definen en la memoria descriptiva y cita los párrafos 27, 28 y 30.

iii) Con respecto a los términos “mantener” y “establecer”, la recurrente manifiesta que dan a conocer **“etapas técnicas del método reivindicado y por tanto, caracterizan de manera apropiada el alcance de la presente invención”**. Aclara que la expresión **“Establecer un pozo de producción y un pozo de inyección (...)”** limita la invención **“(...) únicamente a los pozos que ejecutan dichas labores de inyección y producción por separado”**. Mientras que la expresión **“mantener la mezcla en el medio poroso (...)”**, indica la importancia del contacto entre la mezcla y el medio poroso durante un periodo de tiempo determinado, para lograr el resultado esperado, – resaltado y subrayado del texto original-.

iv) En lo que respecta a la expresión “tiempo suficiente”, reitera que se encuentra contextualizada en el párrafo 38 de la descripción y explica que **“(...) la transformación esperada tras la ejecución de la presente invención se manifiesta como la formación de una película de agua sobre la superficie de los espacios del poro del hidrocarburo y sobre los hidrocarburos adheridos allí, la cual resulta de mantener el contacto entre la mezcla y el medio poroso por un periodo de tiempo variable”**, – resaltado y subrayado del texto original-; y dado que no es posible establecer un tiempo fijo para alcanzar dicho efecto, entonces la expresión debatida resulta pertinente, explica, además, que al fijar el tiempo se podría incurrir en precisar un menor tiempo del requerido y así, la invención fallaría en solucionar el problema propuesto. Por lo anterior, solicita sea reconocida la expresión debatida, como una expresión clara.

De acuerdo con lo anterior, la recurrente considera que la terminología empleada no obstaculiza la comprensión del objeto de la presente solicitud y su alcance, y, en consecuencia, solicita sean reconsideradas las respectivas objeciones.

Por otra parte, y en relación con el examen de patentabilidad, la recurrente considera que tiene un enfoque subjetivo, que presenta una comparación con el estado de la técnica, pero que tales anterioridades, no instruyen ni motivan a un versado en la materia, para llegar a la materia reivindicada. Adicionalmente, afirma que en el análisis presentado, no se muestra una comparación fiel entre los documentos D1, D2 y la invención aquí reclamada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187277

En cuanto al documento D1, la sociedad recurrente indica que “(...) este divulga un método de inyección y producción estándar en donde un fluido de desplazamiento se introduce dentro de un pozo de inyección” –subrayado del texto original-, y cita lo divulgado en D1, columna 9, líneas 19 a 41. Señala que en contraste, la presente invención “(...) comprende una etapa en donde se lleva a cabo la introducción de la mezcla de tensoactivo tanto en el pozo de inyección como en el pozo de producción, es decir, en **ambos pozos**, lo cual se aleja claramente de la materia descrita por el documento D1” – resaltado y subrayado del texto original-.

Con base en lo anterior, concluye que dado que el método de D1 se limita a introducir el fluido de desplazamiento únicamente en el pozo de inyección o en un pozo que funciona como pozo de inyección y producción simultáneamente, entonces no es posible la comparación entre las dos tecnologías; y siendo así las cosas, las enseñanzas de D1 no desvirtúan la patentabilidad de la invención.

Aunado a lo anterior, manifiesta que D1 no presenta información que permita a un versado en la materia determinar los efectos de la inyección de la mezcla de tratamiento, tanto en el pozo de inyección como en el pozo de producción, entre los que se cuenta “**Reducir la rápida penetración del fluido de inyección a través del pozo de producción; Proporcionar unas condiciones de flujo más uniformes (...); Reducir el riesgo de "canalización" (...); e Incrementa la movilización del petróleo inmóvil en los poros de la formación**” – resaltado del texto original-. Sumado a lo anterior, explica que el método reivindicado permite que la roca adquiera una condición de mojabilidad al agua, lo que no es enseñado por D1, además que D1 “(...) logra la recuperación del hidrocarburo presente en la formación desplazando, mediante el fluido de desplazamiento, el hidrocarburo en la formación, para que luego el fluido de accionamiento, espesado con el agente espesante, dé lugar a la movilización del hidrocarburo desde el pozo de inyección hacia el de producción”. Destaca además que D1, reconoce que “(...) dependiendo de la composición de la microemulsión, una porción del hidrocarburo puede permanecer atrapado en los poros de formación subterránea, exponiendo así con claridad las limitaciones de su propia divulgación en comparación con la presente invención” – resaltado y subrayado del texto original-.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, la recurrente concluye que la anterioridad D1, se diferencia de la invención tanto en el fundamento fisicoquímico, como en el procedimiento mismo, y a la vez en las ventajas que exhibe. Y en ese orden de ideas, afirma que “(...) el documento D1, no presenta ninguna relevancia para el estudio de patentabilidad de la presente invención”. A continuación, presenta un listado de 6 ítems que según la recurrente, resumen las diferencias entre el documento D1 y la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187277

Teniendo en cuenta lo anterior, la recurrente solicita sea reconocida la altura inventiva de la invención frente a lo divulgado en D1.

Con respecto a D2, señala que tal anterioridad “(...) no solventa las diferencias existentes entre la presente invención y el documento D1, y tampoco permite solucionar el problema técnico que esta enfrenta entendido como la necesidad de mejorar las condiciones de flujo en las formaciones que contienen crudos pesados y extra pesados y asfáltenos”. Resalta que “(...) D2 divulga un método de recuperación de hidrocarburos que aplica la técnica de inundación con agua y surfactante” y que D2, no hace referencia a la presencia de crudos pesados, extrapesados y asfáltenos, ni anticipa la etapa definida como la introducción de “(...) una mezcla de un tensoactivo, un co-tensoactivo y un fluido portador en cada uno de los pozos de producción y el pozo de inyección” –subrayado del texto original-.

Así las cosas, concluye que un versado en la materia no encontraría en D2 suficiente información que le permita llegar a la invención aquí reclamada, y de esta manera asevera que el análisis presentado carece de fundamentos.

De acuerdo con las explicaciones antes presentadas, en relación con los documentos D1 y D2, la recurrente afirma que el análisis de patentabilidad presentado por este Despacho, obedece a un estudio en retrospectiva y que “(...) **la presente invención no constituye una derivación obvia de los documentos D1 y D2, o de su combinación**” –resaltado del texto original-.

Por último, indica que “(...) (i) las **diferencias** entre el estado de la técnica citado por su Despacho y la invención; (ii) el **concepto técnico inventivo** que caracteriza el objeto reivindicado y (iii) el **aporte** que el mismo simboliza, desvirtúan de manera contundente la decisión manifestada en la Resolución No. 20163, demostrando la falta de fundamentos que rodea la misma y ratificando a su vez la patentabilidad de la materia aquí divulgada”.

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

Con relación a las objeciones de claridad, este Despacho aclara que la reivindicación 1 del radicado No. 12-187277-00008-0000 del 15 de enero de 2015, tal como está redactada, reclama particularidades que no definen claramente la invención, así:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187277

i) Las características técnicas funcionales explican la relación que existe entre diversas características esenciales, pero no definen la invención. Dichas características pueden o deben ser incluidas en las reivindicaciones, dependiendo de si es o no es obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos, para la persona normalmente versada en la materia. Así las cosas, una característica funcional aunque puede estar presente en la reivindicación, no es considerada una característica técnica esencial, puesto que no aporta el carácter de nuevo o inventivo, sobre el objeto reclamado, sino que aclara el funcionamiento de alguna característica en particular.

Cabe señalar que un método/proceso se caracteriza por una secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforma una materia en un producto y por las condiciones técnicas, tales como: materias primas, flujos, temperaturas, presiones, tiempo, etc., que permiten definir completamente el proceso, y dado que la función de una determinada etapa o de una materia prima no corresponden a una etapa técnica o a una condición técnica, entonces no se consideran características esenciales de la invención.

ii) Los términos generales, no se objetan por el hecho de no ser entendidos por una persona normalmente versada en la materia, sino porque abarcan una extensa gama de posibilidades; que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a múltiples variaciones, y en tal virtud, el objeto reclamado no se encuentra limitado adecuadamente, es oportuno señalar que las reivindicaciones no pueden incluir generalizaciones tan amplias, que sea difícil determinar el efecto técnico, o que no se encuentren sustentadas en la descripción.

iii) En relación con los términos “mantener” y “establecer”, esta Oficina considera pertinente y clara la explicación ofrecida por la recurrente y acepta que, aunque dichos términos son generales, pueden ser consideradas como etapas del proceso.

iv) Con respecto a la expresión “tiempo suficiente”, esta Oficina entiende que el tiempo corresponde a una condición de proceso determinante en la solución del problema planteado, sin embargo, dicha especificación no se limita en ningún rango en particular, mientras que en la descripción, en el mismo párrafo que cita la recurrente (Párr. 38), se establece que “(...) la cantidad adecuada de tiempo para mantener el fluido en la formación variará con diferentes pozos, fluidos y condiciones, pero estará típicamente entre 12 y 24 horas en el pozo de producción antes de reiniciar el flujo (...)”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187277

De acuerdo con lo anterior, este Despacho reitera que el capítulo reivindicatorio, no cumple con los requisitos de claridad, que trata el artículo 30 de la Decisión 486.

De otra parte, y en relación con el estudio de patentabilidad, este Despacho aclara que éste se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. En este orden de ideas, la reivindicación 1, tal como está presentada, reclama la invención de manera general.

Ahora bien revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento y teniendo en cuenta los argumentos presentados por la recurrente, esta Oficina considera que los documentos D1 y D2, aunque revelan información relacionada con la invención, no son del todo relevantes para afectar el nivel inventivo de la solicitud, bien sea por sí solas o combinadas.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 no resultan del todo relevantes para afectar la patentabilidad, existen en el estado de la técnica, otros documentos que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que se reivindica, como por ejemplo GB 1200812 publicado el 05 de agosto de 1970, US 4,819,724 publicado el 11 de abril de 1989 y US 3,369,602 publicado el 20 de febrero de 1968, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 20163 del 24 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187277

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 20163 del 24 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad INTEVEP S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@BC.COM.CO

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez