

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79369

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187288

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. 20199 del 24 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FLUIDO DE TRABAJO/CONTROL PARA POZOS DE CRUDO PESADO Y EXTRAPESADO”, 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. 12-187288-00011-0000, 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 actuaciones anteriores, este Despacho se sostiene en las objeciones que afectan la altura inventiva. De tal manera, la recurrente insiste que el examen presentado tiene un enfoque subjetivo que presenta una comparación con anterioridades que no instruyen ni motivan a un versado en la materia, para llegar a la materia reivindicada.

Así las cosas, la recurrente aborda, inicialmente, las objeciones de claridad proferidas en la Resolución impugnada y presenta sus argumentos en defensa de la misma de la materia reivindicada, resumidos en:

i) La expresión“(…) cantidades sustancialmente iguales en volumen del tensoactivo y el co-tensoactivo”, de la reivindicación 12, es clara puesto que define una característica esencial de la invención, -subrayado del texto original-.

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 “(…) los mismos no representan ninguna falta de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79369

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187288

claridad para la persona versada en la materia”, agrega además que tales términos se definen en la memoria descriptiva y cita los párrafos 28 a 31.

iii) 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.

iv) Aunado a lo anterior, menciona que “(...) *la materia expuesta a lo largo de las reivindicaciones actualmente vigentes no se encuentra caracterizada "de forma muy general" (...), sino que la misma constituye en su totalidad una divulgación completa que da a conocer la solución a un problema técnico determinado*”. Y solicita sea tenida en cuenta, puesto que a la luz del Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, cumple con los requisitos de claridad.

Por otra parte, y en relación con la objeción por falta de nivel inventivo, la recurrente puntualiza que la invención tiene por objeto “(...) **un método para alterar las condiciones de flujo en un medio poroso que contiene hidrocarburos** que comprende las etapas de: a) *detener la perforación o actividades de producción (...); b) introducir un fluido de control de pozo en el pozo (...); c) mantener el fluido de control de pozo en el pozo (...); y d) retomar el perforado o las actividades de producción (...)*”, y hace notar que el método involucra un “**fluido de estimulación**”, que tiene una función específica que permite un “(...) **incremento en el flujo de hidrocarburo a través de la formación, lo cual en términos prácticos debe entenderse como una mejora en la producción**” –subrayado y resaltado del texto original-.

Refiriéndose al documento D1, la sociedad recurrente indica que dicha anterioridad lo que da a conocer es “(...) **un método de mantenimiento que involucra la preparación y uso de fluidos de empaque** (...)”, que exhibe efectos distintos a los que proporciona el método reclamado por la presente invención y con el problema a resolver, –subrayado y resaltado del texto original-.

Con base en lo anterior, concluye que el método de D1 “(...) **no guarda ningún tipo de relación con el problema técnico que atañe a la presente invención**”, por lo cual considera que D1 no presenta ninguna motivación para ser tenida en cuenta como divulgación de partida, –subrayado del texto original-.

A continuación, explica las diferencias entre el método reivindicado y el enseñado por D1, entre las cuales se encuentran: el principio fisicoquímico que rige ambas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79369

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187288

invenciones, la composición del fluido de control, el tipo de composición, la concentración del tensoactivo, la presencia de salmuera; y las etapas de proceso, resaltando que D1 no anticipa la etapa de *"mantener el fluido de control de pozo en el pozo y el medio poroso en la presencia de agua aunque el pozo esté siendo rehabilitado"*. De acuerdo con las diferencias establecidas, concluye que del documento D1, no puede derivarse de manera obvia la invención aquí reclamada, y reitera que las objeciones presentadas por este Despacho carecen de fundamento.

Con respecto a D2, señala que tal anterioridad *"(...) no solventa de ninguna manera las ya analizadas deficiencias del documento D1 y por tanto, no existe sustento real que permita afirmar que la combinación de dichas dos anterioridades sugieren o instruyen el desarrollo de la presente invención, perjudicando su nivel inventivo"*.

Plantea a continuación, que el documento D2 divulga un método que consiste exclusivamente en *"(...) **inyectar un aditivo que contiene una mezcla de sulfonatos** (...)"*, lo que permite el desplazamiento del petróleo hacia el pozo de producción, donde se recupera, y así las cosas, D2 no se relaciona con el objeto de la presente invención, que se refiere a *"(...) **mejorar las condiciones de flujo de hidrocarburos pesados y extrapesados que contienen asfaltenos** (...)"*, y agrega que, dado que las etapas técnicas entre ambas invenciones, también son distintas, entonces no hay lugar para establecer una comparación entre ellas, –resaltado del texto original–.

Sumado a lo anterior, resalta el hecho que la invención tiene como principio movilizar fácilmente los crudos pesados y extrapesados que contienen asfaltenos, lo cual no puede ser derivado de las enseñanzas de D2.

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, evidencia un enfoque altamente subjetivo y obedece a un estudio en retrospectiva dado que *"(...) ninguno de los documentos D1 o D2 anticipa o sugiere (i) cada uno de las etapas técnicas características del método reclamado en la reivindicación 1, o siquiera (ii) los principios fisicoquímicos y técnicos que rigen la aplicación, funcionalidad y aporte que representa la invención dentro del campo técnico"*.

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. 12-187288-00000-0000 del 22 de octubre de 2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79369

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187288

(único pliego reivindicatorio presentado), tal como está redactada, reclama particularidades que no definen claramente la invención, así:

i) 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 hagan difícil determinar el efecto técnico, o que no se encuentren sustentadas en la descripción.

ii) 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, al 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 transforme 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.

iii) En relación con la observación de la recurrente, acerca de que la materia reclamada, no se está reivindicando de manera general, esta Oficina considera pertinente anotar que las reivindicaciones, son las características técnicas novedosas de la invención, para las cuales se reclama la protección legal y se fundamenta el Derecho de la Patente, de tal manera constituyen la parte más importante de la solicitud, puesto que mediante ellas se determina la extensión de la protección. Por ello, la redacción de las reivindicaciones de la solicitud de patente debe tener un equilibrio entre amplitud y limitación del objeto reclamado, dado que si una reivindicación se redacta en un sentido amplio, por ejemplo mediante características técnicas generales, la protección solicitada puede ser negada con mayor facilidad, ya que puede ser probable que existan documentos anteriores que abarquen el mismo objeto de la reivindicación; por el contrario, si una reivindicación se redacta en un sentido restringido, por ejemplo mediante características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79369

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187288

específicas que limitan la cobertura de protección, puede reducirse el riesgo de que exista un documento anterior que abarque el mismo objeto de la reivindicación, pero la protección obtenida puede llegar a no ser completa.

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.

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: US 6,972,274 publicado el 06 de diciembre de 2005, US 4,819,724 publicado el 11 de abril de 1989 y US 2009/0008091 publicado el 08 de enero de 2009, 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. 20199 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: 79369
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-187288

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 20199 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