

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.9608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 30, artículo 3 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de septiembre de 2006, bajo el número 06095215, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "MÉTODO Y SISTEMA PARA INGENIERÍA Y OPERACIONES DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE PERFORACIÓN USANDO UN CRITERIO PROBABILÍSTICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/008211 del 10 de marzo de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 17 de febrero de 2009, atendió oportunamente los requerimientos formulados, presentando aclaraciones. Así mismo allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486, tal como se explica en el numeral 2 de la presente resolución.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 34, contenidas en los folios 53 a 58 del expediente en estudio, además de que no se consideran invención, no cumplen con los requisitos de claridad y de unidad de invención y se refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar una

19608

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

secuencia de procesamiento para integrar los resultados de los paquetes de simulación con un criterio basado en el riesgo, reivindicada en la forma de método y sistema para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes.

Las reivindicaciones 1 a 7 se refieren a un método para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes.

Y las reivindicaciones 8 a 34, a un sistema para determinar datos de distribución para un parámetro de dominio de disposición en un proceso de inyección de cortes.

2. No se acepta la modificación de la solicitud original

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, 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."¹

Para el caso concreto, y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el último pliego de reivindicaciones modificado por las siguientes razones:

Las nuevas reivindicaciones no pueden ser sustentadas con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial, porque en ese aparte no se divulga lo relacionado en dichas reclamaciones de la forma ahora presentada, de allí que van más allá de lo permitido por el artículo 34.

Por ejemplo, en la nueva reivindicación 1 se agregó que, "un método para la disposición de cortes... generar un parámetro operacional... inyectar cortes de perforación..."; asimismo, en la nueva reivindicación 15 se agregó: "un sistema para

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

la disposición de cortes... una unidad de suspensión... generados. En ningún lugar de la descripción original ni tampoco en la nueva versión, se menciona lo antes subrayado, que por demás no es el objeto de la solicitud ni concuerdan ni con el título de la misma ni con la descripción ni con las reivindicaciones.

La nueva reivindicación 15 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no se revela una nueva forma de ejecutar o fabricar el sistema sino que relaciona unos elementos lógicos para procesar información (datos) por uso de unos componentes lógicos, lo que no les da soporte descriptivo; y, se redactaron en términos de secuencia de procesamiento, lo cual, es más cercano a un proceso.

Por las razones expuestas no se acepta el último pliego reivindicatorio, quedando vigentes en su totalidad, las objeciones trasladadas en el requerimiento de fondo y que se relacionan con el capítulo inicial que obra en los folios 53 a 58 del expediente en estudio.

3. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado que:

"[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo".²

Y continúa señalando:

"[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella".³

2 Proceso 156 IP 2006

3 Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención.

Rad. N° PCT/06 - 95215

En el caso concreto, se observa que las reivindicaciones 1, 18 y sus dependientes son indefinidas, porque no permiten establecer cuál es la contribución técnica de la solicitud al arte, no incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación, no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y no permiten determinar con precisión lo que pretende reclamar como patentable el solicitante.

La reivindicación 1 y sus dependientes presentan como pasos de un "método", una secuencia de procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no es patentable.

La reivindicación 18 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque allí no se revela una nueva forma de ejecutar o fabricar un sistema sino que relacionan unos elementos lógicos para procesar información (datos) por uso de unos componentes técnicos, lo que no les da soporte descriptivo. Además, se redactaron en términos de secuencia de procesamiento lo cual es más cercano a un proceso.

Por lo expuesto, el pliego reivindicatorio no cumple con los requisitos de claridad y definición consagrados en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. Sobre la unidad de invención

De conformidad con el artículo 25 de la Decisión 486, "la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

Sin embargo, se observa que las reivindicaciones de la presente solicitud contienen al menos dos grupos inventivos.

Un primer grupo lo integran la reivindicación 1 y sus dependientes, que reclaman un método para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes.

El segundo grupo lo conforman la reivindicación 18 y sus dependientes, que divulgan un sistema para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes.

Y dichos grupos sólo difieren entre sí, en que el contenido en la reivindicación 1 y sus dependientes divulga un método.

En conclusión, el objeto solicitado para protección, no se refiere a un único grupo de invenciones relacionadas entre sí.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

5. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, "no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; (...)"

Por otro lado, de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 351, por programa de ordenador o software se entiende la "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso."

De esta manera, el soporte lógico como tal no sólo son las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, entre otros, no solo porque así lo consagra la Decisión 351, (...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Con base en lo anterior, se observa que debido a que la reivindicación 1 y sus dependientes relacionan como etapas de un "método" una secuencia lógica de procesamiento de información (datos), se tratan de soporte lógico como tal.

Por otro lado, la reivindicación 18 y sus dependientes relacionan el uso de unos elementos lógicos para realizar una secuencia lógica de información (datos), lo cual también se considera soporte lógico como tal.

Siendo así, la materia de las reivindicaciones no se considera un invención de acuerdo con el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486.

6. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

Ahora bien, en el presente caso la solicitud se refiere al uso de aparatos o parte de ellos, ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales, como se puede constatar con el contenido de la misma solicitud. Por ejemplo, la figura 7 ilustra la composición de la computadora usada para "implementar" el método junto con su descripción correspondiente (página 18), donde se declara que la mencionada figura ilustra la computadora que puede ser virtualmente de cualquier tipo.

En consideración a lo expuesto, la solicitud en estudio no se ajusta a lo dispuesto en el mencionado artículo 14.

7. Respuesta al solicitante

El solicitante asegura que "las modificaciones realizadas en dicha reivindicación 1 están debidamente sustentadas... monitoreo, etc."

Sin embargo, lo que se observa es que en ninguno de los apartes de la descripción original relacionados, se indica que se trata de un método para la disposición de cortes de perforación durante un proceso de inyección de cortes en un sitio, o que se sigan las etapas A hasta E de la forma relacionada en la citada reivindicación 1. De igual modo, tampoco se expone el "sistema para la disposición de cortes de perforación en un proceso de inyección de cortes en un sitio" de la reivindicación 15.

Aún más, el preámbulo de las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 15 se sale del ámbito de la solicitud, toda vez que divulgan materia diferente a la contenida inicialmente en la solicitud lo cual contradice lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, debido a que se cambia el objeto de la solicitud y no concuerdan con el título, la descripción ni con las reivindicaciones de la solicitud.

El objeto de la solicitud consiste en suministrar una secuencia de procesamiento para integrar los resultados de los paquetes de simulación con un criterio basado en el riesgo o, si se toma el objetivo transcrito en cualquiera de los folios 35 o 105, "un método para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes", los cuales una vez comparados con los preámbulos de las nuevas reivindicaciones 1 y 15, resulta evidente que no tienen relación técnica.

Tampoco existe relación técnica entre el título (folios 1 y 89) "Método y sistema para ingeniería y operaciones de disposición de desechos de perforación usando un criterio probabilístico", la reivindicación 1 del pliego inicial "un método para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes..." y la reivindicación 18 del mismo pliego "un sistema para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

determinar datos de distribución para un parámetro de dominio de disposición en un proceso de inyección de cortes...”

De otra parte, de conformidad con el artículo 28 de la Decisión 486, “la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”

Por lo tanto, para que una descripción cumpla el requisito establecido por la norma (particularmente el literal e)), el solicitante, debe revelar la “receta” de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invención, entendiéndose por ejecución las indicaciones técnicas necesarias de realizar paso a paso lo considerado inventado, es decir, si se reivindica un procedimiento para que este tenga sustento descriptivo, en ese aparte se deben revelar los pasos relacionados en la reivindicación independiente de la misma forma, puesto que hacer alguna alusión a los pasos de un algoritmo de procesamiento de señal, información o datos con medios técnicos en la descripción no es dar las indicaciones técnicas necesarias para ejecutar paso a paso el procedimiento de obtención de un producto.

De modo similar, si se reivindica un producto, para que este tenga sustento descriptivo el interesado debe revelar las indicaciones técnicas necesarias de realizar paso a paso el objeto, lo cual, habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s), que ayude a entender la composición o el funcionamiento de la estructura del producto que se trata de proteger, de tal forma que al seguir dichas indicaciones se obtenga o el producto o un nuevo funcionamiento del mismo, lo cual, no debe confundirse con el uso de medios técnicos para procesar señales, información o datos siguiendo una secuencia lógica determinada por un algoritmo, porque describir el procesamiento de una señal con medios técnicos no sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

Por otro lado, la nueva versión de la descripción y particularmente las reivindicaciones, evidencian no solo fallas sustanciales en la traducción sino la introducción de alteraciones en el lenguaje técnico, que pueden desviar el real contenido del documento y conducir a interpretaciones erróneas. Lo que debió hacerse en la respuesta al requerimiento de fondo, era precisar el título y colocarlo en concordancia con lo descrito y lo reivindicado, empleando de forma constante y uniforme los términos, símbolos y demás signos técnicos utilizados en el arte pero no alterarlos de forma que puede constituir otra solicitud.

Si se hubiese deseado precisar, quizás en la respuesta se habría resaltado que, el nombre de la solicitud es “método y aparato para elaborar y operar la eliminación de desechos de perforación con uso de un enfoque (criterio) probabilístico” o alguno que se acerque a los preámbulos de las reivindicaciones, en las cuales no se habría

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

introducido y alterado un método ni un "sistema" para la disposición de cortes de perforación durante un proceso de inyección de cortes en un sitio, los cuales no concuerdan con el título, el objetivo, la descripción, ni las reivindicaciones.

Como fundamento de presencia de unidad de invención, el interesado afirma que "...de la atenta lectura... es absolutamente claro que el método y el sistema... presentar un único concepto inventivo... ambos se encuentran dirigidos a revelar un proceso... es completamente claro... debe ser implementada..."

Contrario a dicha afirmación, las reivindicaciones no son para revelar un(os) proceso(s) sino para definir la(s) solución(es) al problema técnico que resuelve la invención, lo cual debe realizarse con las características técnicas aportadas por el invento al estado del arte.

En este sentido, el artículo 25 de la Decisión 486 establece que la solicitud puede reivindicar: a) una sola invención o b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo. Se entiende, que el concepto que relacione las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo los requisitos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y ser común a todas las reivindicaciones independientes que se incluyan en una solicitud.

Con base lo anterior, para que las reivindicaciones cumplan el requisito de unidad de invención deben incluir, al menos una etapa común e inventiva, es decir, el paso a) o el b) o cualquiera que cumpliera los requisitos tendría que aparecer en una y otra, lo cual no se encuentra en ninguno de los pliegos reivindicados.

Adicionalmente, si ambas reivindicaciones pretenden definir un proceso o procedimiento, "...para llevar a cabo la disposición de cortes de perforación mediante la generación de parámetros técnicos...", es claro que no se cumplen las disposiciones de la Decisión 486, puesto que una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría, seguida por una o más dependientes; admitiéndose más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. Que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. Que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. Se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Sin embargo, lo que se observa es que las reivindicaciones 1 y 15 del último pliego

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

no cumplen ninguna de las condiciones anteriores.

De otro lado, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido por las características de estructura o de función entre los componentes de una estructura, pero no mediante una mezcla consistente en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso para procesar información (datos), porque sería tratar de definir una cosa por otra, lo que distorsionaría el aporte real al estado de la técnica y alteraría la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada.

De acuerdo con el análisis del interesado, esta definición puede ser interpretada de manera que el software sea objeto de protección por medio de patente. Sin embargo, el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 es claro al establecer que "no se considerarán invenciones: los programas de ordenadores o soporte lógico como tales", debido a que lo reivindicado es soporte lógico como tal, puesto que la reivindicación 1 y sus dependientes relacionan como etapas de un "método" una secuencia lógica de procesamiento de información (datos, lo que se considera soporte lógico como tal) y la reivindicación 18 y sus dependientes relacionan el uso de unos elementos lógicos para realizar una secuencia lógica de información (datos, que también se considera soporte lógico como tal), es evidente que el objeto de la solicitud se encuadra dentro del alcance del artículo 15e) de la Decisión 486 y, por lo tanto, no es susceptible de protección por patente.

De otro lado, es necesario precisar que el hecho de cargar un computador con un programa no provoca que lo reivindicado (el programa), adquiera carácter técnico y se oriente a la solución de un problema técnico, pues en este caso concreto se limita a la presentación de información para que una compañía tome una decisión de carácter administrativo y/o comercial según su conveniencia y no es para obtener un producto que se venda a los consumidores, como se evidencia de la respuesta del interesado al requerimiento de fondo y de lo descrito con referencia a las figuras 5 y 6.

En relación con los argumentos del punto 7 de la respuesta al requerimiento de fondo, es preciso anotar que lo reivindicado es el simple uso de aparatos convencionales.

Al respecto se puede precisar, que las características incluidas en las reivindicaciones calificadas son de datos o señales o información que se usan en la prospección de pozos que se redactaron en términos del procesamiento de la señal, lo cual, como se conoce en el arte funcionalmente, equivale a un disco compacto o a la mera presentación de información, excluida de patentabilidad acorde a las disposiciones del artículo 15 f), puesto que una señal o un dato o una información no es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19608

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 95215

puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la manufactura de un objeto e incluso para la solución de un problema técnico, puesto que, sin la intervención de algún procesador de señales, el sistema de computación usado para el fin, con sus características no representan una etapa de un "método" sino meros criterios de un protocolo para procesar información, por demás excluido de patentabilidad acorde a las disposiciones del artículo 15 e).

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15, 25, 30 y 34 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

RESUELVE

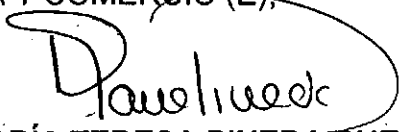
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO Y SISTEMA PARA INGENIERÍA Y OPERACIONES DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE PERFORACIÓN USANDO UN CRITERIO PROBABILÍSTICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad M-I L.L.C., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **16 ABR. 2010**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


MARÍA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5 - 83, Piso 5
Bogotá D.C.

202068