

81
83

JOSE LLORED CAMACHO & CO.
ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Tel: 6069700
Fax: 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-M-I L.L.C.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MÉTODO Y SISTEMA PARA INGENIERIA Y OPERACIONES DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE PERFORACIÓN USANDO UN CRITERIO PROBALISTICO".-Clase E21B 41/00.-Expediente número 06-095.215.-

1. Me refiero a mi memorial de 15 de Noviembre de 2006.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **576** de 31 de Mayo de 2007, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.
3. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorio de la invención, la presente solicitud corresponde a Capítulo I.
4. Anexo me permito acompañar recibo número 07-60.434, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor Superintendente,

ALICIA LLORED RICAURTE
T.P. 53.215

82
84

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 60,434
FECHA : JULIO 25 DE 2007

RECIBO OFICIAL DE CAJA
Fecha: 2007-07-25 18:04 Dep: 2020 NULCRLA
Tra: 11 FASENACIONAL Eje: 378 FASENACIONAL
Act: 538 PLON Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LLORCA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55092748	25/07/2007	1,616,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		112 PTC CAP-I EXAMEN DE PATENTIBILIDA	404,000.00
		TOTAL :	\$ 404,000.00

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-95215

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **576** DE

FECHA **31 DE MAYO DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **31 DE AGOSTO DE 2007**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C., (14, 11, 2008)

Abogada

Alicia Lloreda Ricaurte

ASUNTO**Radicación****06-95.215****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio****01 492 1****Folios****005**

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT US2005/008.211

Fecha de Presentación Internacional.

2005- III- 10

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados**1.1 Descripción:**Folios: 36 a 52 como se radicó inicialmenteFolios a .**1.2 Reivindicaciones:**Folios 53 a 58 como se radicó inicialmenteFolios a **1.3 Dibujos:**Folios 59 a 64 como se radicó inicialmenteFolios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 83 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, 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, 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.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes, relacionado en las reivindicaciones 1 a 17; un sistema para determinar datos de distribución para un parámetro de dominio de disposición en un proceso de inyección de cortes, relacionado en las reivindicaciones 18 a 34.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es E21B 41/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general el documento de la solicitud, contiene errores de transcripción, redacción y traducción que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones, además, no se pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

Errores de transcripción se pueden encontrar por ejemplo en las páginas 6 párrafo 3; 11 último párrafo; 14 primer párrafo; 16 segundo párrafo; 18 segundo párrafo.

En varios sitios del documento (ver páginas 2, 7 a 13, 15, 17 y 18) se incluyen las abreviaciones e.g e i.e que no existen en castellano. Asimismo, en varios lugares aparecen las expresiones, "... también incluye funcionalidad...", "... puede incluir funcionalidad...", "... incluye funcionalidad...", etc. no claras porque no sabemos que quiere significar "funcionalidad".

En la paginas 2, 4, 6 a 9, 11, 12 y 15 se incluyen expresiones con guiones, ejemplos: "re- inyección", "sub-superficie", "re-apertura", "pre-definidos", "re-abrir", etc. lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guión agregado, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de él más allá del uso conocido para separar renglones.

En la página 16 aparece una cifra con decimales más indicados.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 18 y sus respectivas dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte del solicitante; no incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "que comprende", "que además comprende", "en donde", no son sinónimos de "caracterizado por".

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 se permite.

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 relaciona unos elementos lógicos para procesar información (datos) por uso de unos componentes técnicos, lo que no les da soporte descriptivo; se redactaron en términos de secuencia de procesamiento lo cual es mas cercano a un proceso pero, que no se permite.

Por los motivos precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 4 a 6 de adelante.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran la reivindicación 1 y sus dependientes dirigidas a 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 enfocadas en un sistema para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes.

Ahora bien, es evidente que los preámbulos de las reivindicaciones 1 y 18 difieren solo en que la primera se refiere a un método y la otra a un sistema, pero para la oficina los términos no son sinónimos.

No obstante, lo fundamental consiste en que las secuencias de procesamiento a seguir son diferentes en las reivindicaciones de "método" de las reivindicaciones de "sistema".

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, debe limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (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 automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señales, información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... 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.

Del estudio de la solicitud salta a la vista, en primer lugar, que la reivindicación 1 y sus respectivas dependientes, relacionan como etapas de un "método" una secuencia lógica de procesamiento de información (datos), lo que se considera soporte lógico como tal.

En segundo lugar, la reivindicación 18 y sus dependientes relacionan el uso de unos elementos lógicos para realizar una secuencia lógica de información (datos), que se considera soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina

estableció que un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente resulta evidente, en primer lugar, que la reivindicación 1 y sus dependientes de "método para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes" o de **procedimiento** **NO** define etapas (pasos) que conduzcan a la **fabricación** de un **producto** sino que relacionan una secuencia lógica para procesamiento de información (datos).

En segundo lugar, la reivindicación 18 y sus dependientes relativas a "sistema para determinar los datos de distribución para un parámetro de domino de disposición en un proceso de inyección de cortes" o de **producto** **NO** revisten forma tangible porque se redactaron en términos de uso de componentes lógicos y en secuencia de procesamiento de información (datos), características más cercanas a un procedimiento pero de ninguna forma a las de un **producto**.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta o fabrica el producto** pero no de qué forma se usa o se puede usar, para procesar información o datos, uno o más componentes lógicos y/o físicos ni en que secuencia se procesa la información (datos), tal como ocurre con las citadas reivindicaciones.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de medios técnicos ampliamente conocidos o convencionales o, de partes de ellos, para procesar información, como se puede constatar con el contenido de la misma solicitud, por ejemplo, con la figura 7 que ilustra la composición de la computadora usada para "implementar" el método, junto con su descripción correspondiente (ver página 18), donde se declara que la mencionada figura ilustra la computadora que puede ser virtualmente de cualquier tipo. Por estos motivos, se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 25 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

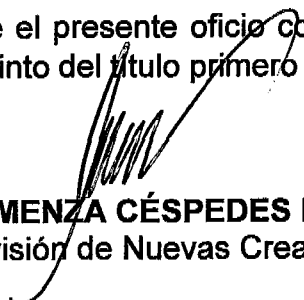
b) **no** es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, 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.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
21 NOV. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No.3.326	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
----------------------------------	---