

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52525

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-172857

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. 632 del 15 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FLUIDOS PARA TRATAMIENTO DE CAMPOS PETROLÍFEROS”, 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 05 de marzo de 2015 con el No. 13-172857-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED, presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente se reafirma en todos y cada uno de los argumentos presentados en respuesta al Oficio No. 8964 del 29 de julio de 2014, e informa que amparada en el artículo 34 de la Decisión 486, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 23 cláusulas, en el cual restringió el alcance de la reivindicación 1 al incluir la materia antes reclamada en las antiguas reivindicaciones 3 y 24 a 26.

Con respecto a la claridad del pliego reivindicatorio, señala que:

- Se especificaron los términos “*otro tensoactivo*”, “*espesante*” y similares y aclara que los términos “*alcoholes propoxilados etoxilados, son expresiones ampliamente conocidas para las personas versadas en la materia técnica*”,
- La densidad de la solución salina no corresponde a un resultado a alcanzar, sino a una característica técnica que limita las soluciones que hacen parte del proceso, en tal virtud, solicita que tal objeción sea retirada,
- El objeto que se pretende proteger está caracterizado claramente, toda vez que el método para dar servicio al pozo se define mediante las etapas de mezclado de los ingredientes, la introducción del fluido en el pozo y la fractura del mismo, de tal manera se incluyen condiciones técnicas,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52525

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-172857

- La inclusión de las características antes reclamadas en la cláusula 3 y lo divulgado en el párrafo 48 de la descripción, en la reivindicación 1 subsana las objeciones de falta de claridad, relacionadas con el tensoactivo; y
- Aunque está de acuerdo con que algunas características están enfocadas en la composición, dicha composición haciendo parte del método reivindicado permite una reducción en los tiempos de mezcla, durante el proceso del servicio del pozo.

En relación con el análisis de nivel inventivo, la sociedad recurrente cita el artículo 18 de la Decisión 486 y enfatiza el hecho de que “(...) *los documentos citados (...) fallan en contemplar los beneficios descritos para algún método que pudiera tener alguna característica similar a las características técnicas reclamadas en la presente invención (...) la combinación reclamada de tensoactivo y emulsión inversa ‘permite que el fluido de servicio del pozo alcance la viscosidad deseada relativamente rápido, tal como, por ejemplo, dentro de un tiempo de mezcla adecuado para procesos de un solo vuelo’ (...) la composición reclamada proporciona una ventaja técnica no conocida en el estado del arte cuando se emplea para la fractura o taladro o carga de cascajo en un pozo*”, cita a continuación lo divulgado en el párrafo 54 de la memoria descriptiva y concluye la invención a la luz de los documentos D1 y D2 y el conocimiento del técnico normalmente versado en la materia, no es evidente.

Aunado a lo anterior, indica que las reivindicaciones dependientes 2 a 23 tampoco son evidentes para la persona normalmente versada en la materia y, por ello, son merecedoras de protección, al igual que la reivindicación 1 de la cual dependen y en este punto se refiere específicamente a que:

- La nueva reivindicación 2 que “(...) *establece la participación de tres tensoactivos*”, no se encuentra mencionada por las anterioridades citadas, manifiesta que en el examen presentado se define que el documento D1 describe el uso de alcoholes etoxilados y alcoholes propoxilados mientras que D2 menciona el uso de alcoholes etoxilados y propoxilados, de tal manera que las anterioridades trasladadas fallan en divulgar la combinación de tres tipos distintos de alcoholes tal como se reclama en la nueva cláusula 2, resalta además que la combinación reclamada proporciona resultados beneficiosos tal como se demuestra en los ejemplos 6 a 11,
- La reivindicación 3 que reclama una composición donde se mezclan tres tensoactivos en una proporción concreta, la reivindicación 6 que establece la pre-mezcla de los tres tensoactivos antes de la combinación con los demás componentes para formar el fluido de servicio y la reivindicación 20 que incluye

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52525

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-172857

el proceso de preparación de la emulsión inversa que hace parte del método de la reivindicación 1, no son enseñadas o sugeridas por el arte previo.

De acuerdo con lo anterior, considera que “(...) *el nuevo capítulo reivindicatorio cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad, especialmente aquellos relacionados con la claridad y el nivel inventivo*”.

Finalmente, afirma que el análisis de nivel inventivo es el resultado de un enfoque en retrospectiva, el cual no es permitido para desvirtuar la altura inventiva, cita lo estipulado en el “Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina” y concluye que el análisis no se realizó “(...) *partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto. En consecuencia, para una persona versada en la materia no habría sido obvia la combinación de los documentos D1 y D2 dado que ninguno de estas dos anterioridades sugiere la combinación de características técnicas para llegar a un método de servicio a un pozo en donde se optimice el tiempo de mezclado.*” –Subrayado y resaltado del texto original-.

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

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-172857-00010-0000 del 05 de marzo de 2015, el cual cuenta con (23) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Con respecto a las modificaciones del capítulo reivindicatorio con el ánimo de subsanar las objeciones por falta de claridad, este Despacho considera que son pertinentes y eliminan en gran medida el incumplimiento al artículo 30 de la Decisión 486.

Es importante señalar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones y específicamente en las reivindicaciones independientes, 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, se aclara que al revisar el nuevo pliego

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52525

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-172857

reivindicatorio, se observan básicamente dos modalidades de la invención así: una primera reclamada en la reivindicación independiente 1, donde se usa un solo tensoactivo seleccionado del grupo compuesto por etoxilados de alcohol, alcoholes primarios C₄ a C₁₂ y alcoholes propoxilados-etoxilados y una segunda, reclamada en la reivindicación dependiente 2 donde se usa la mezcla de los tres tensoactivos etoxilados de alcohol, alcoholes primarios C₄ a C₁₂ y alcoholes propoxilados-etoxilado, de tal manera la reivindicación dependiente 2, tiene un alcance que no está cubierto por la reivindicación independiente, que es estrictamente excluyente al reclamar "(i) un tensoactivo seleccionado de (...)", en otras palabras la reivindicación 2 no se encuentra suficientemente soportada en la reivindicación 1, puesto que corresponde a una modalidad adicional que no se ha divulgado en la reivindicación independiente.

Ahora bien estudiando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento, los argumentos presentados por la recurrente acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades solas o combinadas entre sí no permiten a un técnico normalmente versado en la materia llegar a la invención que se pretende ahora proteger.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D2 no resulta relevante para afectar la patentabilidad, el documento D1 sí puede ser considerado como una anterioridad cercana a la invención y además que existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo US 2010/0197530 publicado el 05 de agosto de 2010, "Tridecyl alcohol ethoxylates"⁽¹⁾ publicado el 07 de septiembre de 2010 y "Tridecyl Alcohol Ethoxylates"⁽²⁾ publicado en 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. 632 del 15 de enero 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, como corresponde.

1 <http://www.chemicaland21.com/specialtychem/perchem/tridecyl%20alcohol%20ethoxylate.htm>

2 http://worldaccount.basf.com/wa/NAFTA-en_US/Catalog/ChemicalsNAFTA/pi/BASF/Subgroup/tridecyl_alcohol_ethoxylates/alkoxylates/productgroup_top

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52525

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-172857

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 632 del 15 de enero 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 BAKER HUGHES INCORPORATED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez