

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173837

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. 18440 del 21 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FLUIDOS DE PERFORACIÓN CON UN POTENCIAL DE ESCURRIDURA DISMINUIDO”, 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 los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente, específicamente el de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 10 de junio de 2015, con el No. 13-173837-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 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 señala que la Resolución impugnada profirió falta de nivel inventivo de las 12 reivindicaciones presentadas, frente a las enseñanzas del documento D1, y que por tal razón, modifica el capítulo reivindicatorio, el cual queda “(...) *conformado ahora por nueve (9) reivindicaciones*” ⁽¹⁾-subrayado fuera del texto original-, que permiten evidenciar el cumplimiento de las exigencias técnicas y legales del objeto reclamado, y de tal manera sea posible otorgar el privilegio de patente solicitado.

La sociedad recurrente informa que en el nuevo capítulo reivindicatorio, sólo se presenta el grupo de cláusulas que reclama el fluido de perforación, dado que se retiró el grupo de reivindicaciones que reclamaban el método. Adicionalmente, indica las modificaciones realizadas en la nueva reivindicación 1, que buscan superar las objeciones de altura inventiva.

Resalta que el objeto reclamado en la nueva cláusula 1, se define como un fluido de perforación exento de arcillas organofílicas que comprende: una fase continua oleaginosa, una fase interna acuosa, un surfactante seleccionado de un grupo específico, un agente espesante y partículas coloidales de distintas formas, que comprenden una arcilla mineral, seleccionada de sepiolita, atalpulgita o combinación

1 La recurrente informa que el capítulo reivindicatorio está conformado por nueve (9), cláusulas, sin embargo al revisar el capítulo allegado, este cuenta con diez (10) reivindicaciones en lugar de nueve como lo informa la recurrente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173837

de ellas. Agrega que las modificaciones presentadas encuentran sustento en la antigua reivindicación 1 y en el párrafo 53 de la descripción, por lo tanto no incurrir en ampliación de materia.

En relación con la altura inventiva del fluido ahora reclamado, indica que en el documento D1 citado, "(...) sólo se da a conocer un fluido perforación compuesto por un fluido base, un agente espesante y un agente espesante micronizado, donde el agente de espesante puede comprender un recubrimiento dispersante". Y en ese orden de ideas, señala que entre las diferencias más apreciables de ambas invenciones, se cuenta la presencia de partículas coloidales, en el fluido aquí reclamado, las cuales son distintas a los agentes micronizados de D1. Aclara que la presencia de sepiolita y/o atapulgita (como partículas coloidales), en presencia de otro tipo de partícula coloidal, disminuye la escurridura del agente espesante.

Asimismo, resalta el hecho que D1 sólo menciona el uso de un surfactante junto a otros elementos, en el párrafo 43, pero no enseña lo indispensable del surfactante dentro de la formulación, ni tampoco define el tipo de surfactantes posibles, lo cual si hace la nueva reivindicación 1.

Así las cosas, la recurrente considera que la composición del fluido se define actualmente por sus componentes, y que la expresión objetada como una característica funcional, puede ser aceptada como una expresión explicativa.

Aunado a lo anterior, destaca que la reivindicación 1 reclama la presencia de dos tipos de partículas, los cuales aportan efectos distintos, tal como soporte para evitar la escurridura del agente espesante, otorgado por las partículas fibrosas coloidales, no divulgadas en D1. Trae a discusión que las partículas de D1 tienen forma esférica o semi-esférica, mientras que las sepiolitas o atapulgitas tienen forma alargada, y complementa dicha diferenciación presentando las figuras 1 y 2, que muestran la morfología entre ambos tipos de partículas coloidales.

Manifiesta su desacuerdo con la conclusión de que "(...) no existe una ventaja evidente entre los fluidos de perforación propuestos por D1, y el fluido de la presente invención, ya que los ejemplos experimentales de la aplicación muestran claramente que los resultados inesperados y superiores se consiguen en la presencia de partículas coloidales de sepiolita".

Por otra parte, y en relación con las objeciones de claridad y específicamente, con los términos generales, indica que la descripción define claramente los elementos que conforman los términos objetados, y además, que los surfactantes y las partículas coloidales fueron restringidos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173837

De acuerdo con los argumentos antes expuestos, la recurrente concluye que “(...) el documento D1 no revela de manera evidente las características técnicas esenciales reveladas por la presente solicitud, y por ende la misma posee novedad y nivel inventivo sobre el estado de la técnica presentado”.

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° 13-173837-00010-0000 del 10 de junio de 2015, el cual cuenta con diez (10) 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.

Se reitera que la recurrente indica que “(...) se modificó el capítulo reivindicatorio, conformado ahora por nueve (9) reivindicaciones”, -subrayado fuera del texto original-, sin embargo, al revisar el nuevo pliego reivindicatorio este está conformado por diez (10) cláusulas.

Con respecto al nuevo pliego reivindicatorio, es pertinente anotar que de la lectura del mismo, el cual obra en los folios 14 y 15 del radicado N° 13-173837-00010-0000, se aprecia que éstas sí limitan la materia reclamada en relación con las anteriormente presentadas y, por tanto, la persona normalmente versada en la materia entendería de manera fácil el alcance del objeto reivindicado con la presente solicitud.

Por otra parte, revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento, y teniendo en cuenta que las modificaciones realizadas al objeto reclamado, lo diferencian de la invención divulgada en el documento D1; se concluye que dicha anterioridad por sí sola o combinada con el conocimiento de la persona normalmente versada en la materia, no permiten llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que la anterioridad trasladada D1 no es relevante para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto al fluido de perforación, ahora reivindicado sino que, además, presenta un efecto que puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en el antecedente D1 pudiéndosele reconocer nivel inventivo. En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173837

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “FLUIDO DE PERFORACIÓN EXENTO DE ARCILLAS ORGANOFÍLICAS CON UN POTENCIAL DE ESCURRIDURA DISMINUIDO”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 18440 del 21 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“FLUIDO DE PERFORACIÓN EXENTO DE ARCILLAS ORGANOFÍLICAS CON UN
POTENCIAL DE ESCURRIDURA DISMINUIDO”**

Clasificación IPC: C09K 8/36 // 8/03.

Reivindicaciones: 1 a 10 incluidas en el radicado bajo el N° 13-173837-00010-0000.

Titular: HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

Domicilio: Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Inventores: Jeffrey James Miller, Nicholas Braley, Donald R. Siems, Patrick Chris Baker y Dale Jamison.

Prioridad N°: 12/977.425 **Fecha:** 23 de diciembre de 2010 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/GB2011/001769 **Fecha:** 23 de diciembre de 2011.

Vigente desde: 23 de diciembre de 2011 **Hasta:** 23 de diciembre de 2031.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173837

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

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)

JUANITA ACOSTA GÓMEZ, infopi@cardenasycardenas.com

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