

81

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.
ABOGADOS

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

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-012827.-00002-0000

Fecha: 2008-10-10 17:09:18 Dep: 2020 NUECREACION
Tra: 11 PATENTE IYI Lvs: 378 FASE NACIONAL
Act: 538 PETICION Folios: 2

Re: **P1.-EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY.-**

Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT

"MÉTODO PARA LLEVAR A CABO LA PROSPECCIÓN

ELECTROMAGNÉTICA DE FUENTE CONTROLADA

UTILIZANDO MÚLTIPLES TRANSMISORES".-Clase G01V

1/24.-Expediente número 08-012.827.-

1. Me refiero a mi memorial de 14 de Febrero de 2008.
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 **593** de 27 de Junio de 2008, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.
3. Anexo me permito acompañar recibo número 08-79.743, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor Superintendente,

ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

82

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 79,743
FECHA : OCTUBRE 7 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 08-012827- -00002-0000

Fecha 2008-10-10 17:09:18 Dep 2020 NUECREACION
No. 11 PATENTE/IIII Cve 378 FASENACIONALI
Act 538 PETICION Faltos 2

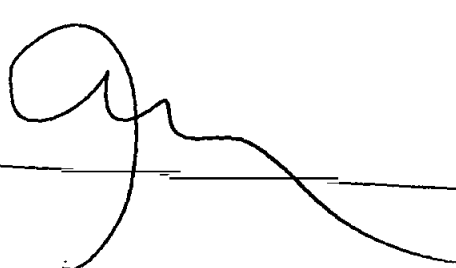
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	4891946	07/10/2008	11,020,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
		TOTAL :	\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-12827

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **593** DE

FECHA **27 DE JUNIO DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **24 DE SEPTIEMBRE DE 2008**

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

2010-IV-26

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (30, 04, 2010)

Abogada
Alicia Lloreda Ricaurte

ASUNTO	Radicación	08-12.827
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	<u>E</u> 06.185 ^o
	Folios	006

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☒
		Cap. II	☐
No. Sol. Internacional		PCT US 2006/029.087	
Fecha de Presentación Internacional.		2006- VII- 26	

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: _28_ a _55_ como se radicó inicialmente
	Folios: ____ a ____
1.2 Reivindicaciones:	Folios: _56_ a _61_ como se radicó inicialmente
	Folios: ____ a ____
1.3 Dibujos:	Folios: _62_ a _69_ como se radicó inicialmente
	Folios: ____ 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, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una técnica de cálculo geoestadístico para prospección de formaciones subterráneas, reivindicada como métodos.

De otro lado, el pliego reivindica: un método para llevar a cabo una prospección electromagnética de fuente controlada de una región subterránea utilizando dos o más transmisores electromagnéticos de forma tal que las respuestas combinadas en un receptor puedan ser separadas de acuerdo al transmisor, relacionado en las reivindicaciones 1 a 9 y 10 a 18; y, un método para la producción de hidrocarburos a partir de un región subterránea, relacionado en la reivindicación 19.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G01V 1/24.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

El documento contiene algunos 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.

Las unidades de medida incluidas en las páginas 8, 27 de la descripción no cumplen lo establecido en la norma (ver norma 1000 Icontec), cuando se deja una medida no perteneciente al SI, debe ir entre paréntesis y no el equivalente.

En algunos lugares del documento incluidas las reivindicaciones, se incluyeron expresiones con guiones, ejemplos: "real- imaginaria" página 4, "amplitud-fase" página 4, "señal- ruido" página 11, 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.

Tanto en la página 12 como en las reivindicaciones 1, 10, 19 se asevera: "... selección o construcción de N formas de onda...", lo cual, es confuso porque no son términos sinónimos y en nuestra opinión no es posible "construir" una forma de onda, por ello la aseveración carece de sentido. En los mismos lugares se cita que: "... distribución a lo largo de un intervalo...", "... divididos a lo largo de un intervalo...", donde de un lado, no es claro que se quiere significar con "a lo largo de un intervalo", de otro lado, no es lo mismo distribuir que dividir, lo que deja el sustento y la reclamación como incongruentes.

Por último, la descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a mencionar algunos componentes usados en el procesamiento de la señal (datos) en secuencia, pero sin que sea posible determinar como se puede ejecutar o realizar dicha mejora.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio, evaluar y ejecutar (realizar /fabricar) la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la simple presencia de una descripción detallada **NO** basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la "**receta**" para ejecutar u obtener el resultado que se desea amparar. Por consiguiente, describir un procesamiento de señal(es) con medios técnicos **NO** sirve de fundamento para reivindicar un resultado, por demás exento de patentabilidad.

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 10, 19 y sus dependientes (las que tienen) del pliego calificado son indefinidas porque no permiten establecer cuál es la mejora aportada por el

solicitante al estado de la técnica; no incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "método este que comprende", "donde", "el cual adicionalmente incluye", etc. no equivalen a "caracterizado por"; y se redactaron en términos en secuencia lógica de procesamiento de señal o datos, lo cual, **no se permite**.

Las reivindicaciones 11 a 18 son una iteración respectiva de las reivindicaciones 2 a 9, lo cual, afecta la concisión del pliego.

Las reivindicaciones 2 a 9 y 11 a 18 no tienen enlace lógico con la independiente respectiva porque no aclaran o delimitan un supuesto paso del "método" del que dependen sino que se desvían a las formas de onda, a los dominios, al ajuste de los datos y el proceso de la señal.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir 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.

Las reivindicaciones 1, 10 de método **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Por lo antes expuesto, 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 siguientes.

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 las reivindicaciones 1 a 9 y 10 a 18 dirigidas a un método para llevar a cabo una prospección electromagnética de fuente controlada de una región subterránea utilizando dos o más transmisores electromagnéticos de forma tal que las respuestas combinadas en un receptor puedan ser separadas de acuerdo al transmisor.

El segundo grupo lo conforma la reivindicación 19 enfocada en un método para la producción de hidrocarburos a partir de una región subterránea.

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 señal o 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 que, las reivindicaciones 1, 10, 19 junto con sus respectivas dependientes (las que tienen), se redactaron en secuencia lógica de procesamiento de señal, motivo por el que las mencionadas reivindicaciones se consideran soporte lógico como tal.

Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del citado inciso e).

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 lo establecido, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado, dicho en otras palabras, que resuelvan un problema técnico, lo cual, **no** sucede en las reivindicaciones de método o de **procedimiento** del presente caso puesto que **NO** divulga una serie de operaciones que incidan en la materia puesto que una señal o unos datos y, la secuencia de su procesamiento no es sólida ni líquida ni gaseosa y el resultado solo es un mero procesamiento de señal interno del procesado de un computador, que **no** es patentable; debido a que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 e).

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir un **procedimiento** porque, como saben quienes tienen conocimientos en el tema, una señal o unos datos o unas formas de ondas, etc. **funcionalmente** equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que una señal o una información o similares **no** es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención o realización de un resultado u objeto.

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones **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 señales o formas de onda o datos, como se puede constatar con el contenido de la misma solicitud, por ejemplo, las figuras 1 y 4 que ilustran el equipo "involucrado" en la realización de un estudio marino para "implementar" el método, junto con su descripción correspondiente (ver de página 15 en adelante y en particular el párrafo 3 de la página 15), donde se resalta que: "... método para la utilización simultánea... utilización (uso) de formas de onda... procesamiento de los datos".

Se considera importante precisar, que una secuencia de eventos (programa) **NO** se puede convertir en patentable, tan solo por redactarse en forma de procedimiento que usa medios técnicos para procesar señales o formas de onda o datos, ya que, se trata de la obtención de un resultado por el uso de medios técnicos procesadores de esas señales o formas de onda o datos convencionales como es el cálculo de una variable mediante la transformada de Fourier, lo que por demás, no necesita ser soportado con documentos técnicos puesto que todos los componentes eléctricos empleados son conocidos por los técnicos en el arte desde hace mucho tiempo y, aquí no se discute ningún aspecto que involucre conocimientos especializados, más allá de la programación para resolver ecuaciones matemáticas, en sí.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley; por los motivos anteriores se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, sería un técnico en programación o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de perfilación geológica, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

De un lado, el técnico en la materia, de forma obvia, habría obtenido lo reivindicado porque cargar un programa en la forma de secuencia lógica de procesamiento de señales o algoritmo o rutina o protocolo etc. al procesador de un ordenador o aparato electrónico similar, capaz de procesar datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por él en la perfilación geológica.

De otro lado, la mera *implementación* o relación de una secuencia de eventos o etapas (programa) en la forma de un método, a ejecutar con un sistema informático como un computador o componentes de un equipo involucrado en la realización del procedimiento carece de **nivel inventivo** porque como ya se dijo antes, está al alcance de un técnico en la materia y, un "método" o procedimiento como tal, debe ser independiente de cómo se usa o se hace operar un producto o los componentes del

mismo; es decir, dicho "método" no se puede restringir por el resultado que entregue un sistema de perfilación geológica, en la forma de las gráficas que muestran las figuras 8 y 13.

Respecto a las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una con **nivel inventivo** sino que lo que relacionan son características que se derivarían de forma evidente de los conocimientos comunes en la técnica; por este motivo se considera que lo solicitado **no tiene nivel inventivo**.

8. Conclusión.

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 18, 21, 25, 28 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 CESPEDES DE VERGEL
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

07 MAYO 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1.645	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
----------------------------	--