

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-259698

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. 87 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA INHIBIR O CONTROLAR LA LIBERACIÓN DE UN AGENTE DE TRATAMIENTO DE POZO”, con fundamento en los artículos 14, 16, y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 24 no cumplieron con el requisito de novedad y de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de febrero de 2015, con el No. 13-259698-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 34 de Decisión 486 presentan un capítulo reivindicatorio modificado, el cual consta de 22 reivindicaciones, modificando específicamente las reivindicaciones 1, 21, 22 y 24, eliminando las antiguas reivindicaciones 2 y 3.

Frente a las objeciones de claridad, la recurrente menciona que las modificaciones realizadas a la reivindicación 1 la cual presenta la materia a través de dos pasos, que consisten en “(...) (A) *introducir dentro de un pozo, formación subterránea, (...) un agente de tratamiento de pozo que se encuentra incorporado en una microemulsión y (B) liberar de forma continua el agente de tratamiento (...)*”, especificando en el primer paso la cantidad del agente de tratamiento, el tamaño de partícula, los tipos de microemulsiones y los porcentajes de hidrocarburo, surfactante y agua en estas. Se incluyó las características de las reivindicaciones 2 y 3 dentro de la nueva reivindicación 1.

En cuanto a las reivindicaciones 2, 3 y 5 a 20, las cuales fueron objetadas por el Examinador, menciona que el método debe ser caracterizado no solo por los pasos sino también por las condiciones técnicas, por tanto, dichas reivindicaciones presentan características de la microemulsión que es utilizada en el método reclamado, en consecuencia, deberían ser consideradas como condiciones del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-259698

mismo y así reconocer que es posible reivindicar un método “(...) *mediante los diferentes componentes de la microemulsión (...)*”, al referir condiciones bajo las cuales el método es aplicable, teniendo en cuenta que bajo otras condiciones de microemulsión el método no llegaría a los mismos resultados.

Respecto a la objeción de los términos generales, la recurrente menciona que la restricción de dichos términos sería una limitación indebida de la materia, para ello el capítulo descriptivo presenta, en sus ejemplos, información para que la persona versada en la materia pueda entender que el método propuesto se puede aplicar a una gran variedad de componentes que se seleccionan dependiendo del caso particular.

Considera que existió un indebido análisis de patentabilidad de la invención, por cuanto los documentos trasladados no anticipan completamente las características de la invención, ya que D2 no revela una microemulsión de aceite en agua, solo menciona emulsiones de agua en aceite y agua en agua, por tanto, lo revelado en dicho documento no anticipa lo revelado en la reivindicación 1. De igual manera refiere que dicho documento D2 no “(...) *divulga una microemulsión agua en aceite que contiene una fase aceitosa que consiste en una mezcla de solvente-surfactante como sí lo hacen las reivindicaciones de la presente solicitud.*”, por el contrario, dicha microemulsión se estabiliza entre las fases continua y discontinua (Párr.0024), lo que quiere decir es que el surfactante no forma ninguna de las fases, ni que dicho surfactante tampoco se mezcla con el solvente.

En lo que respecta al documento D1, tampoco divulga una microemulsión que contiene un agente de tratamiento, en el análisis el examinador se basa en el párrafo 29 de dicha anterioridad, sin embargo, la invención refiere que el agente de tratamiento de pozo es incorporado a una microemulsión, por tanto, el ácido mencionado en dicho párrafo no se encuentra incorporado en la microemulsión, sino que forma parte de esta, ya que no es liberado por demulsificación de la microemulsión, por lo que, al no revelar D1 un “(...) *agente de tratamiento de pozo en la microemulsión, no hay razón para concluir que la tasa de liberación de un agente de tratamiento de pozo puede ser inhibida o controlada mediante la incorporación del agente de tratamiento de pozo en la microemulsión*”.

Resumiendo lo anterior, explica que los pasajes citados por el Examinador del documento D1 relacionan los componentes que hacen parte de la microemulsión, y no refieren que el agente de tratamiento es incorporado a la microemulsión, así las cosas, no habría motivo para que el técnico medianamente versado en la materia tenga motivación para incorporar un agente de tratamiento de pozo en una microemulsión. Por su parte D2 “(...) *no divulga el uso de una emulsión en la perforación y mucho menos divulga el retraso del quiebre de una torta de filtro*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-259698

formada en una operación de perforación”., por lo que dichos documentos no son anterioridades que motiven al técnico medianamente versado en la materia para derivar de manera obvia la invención.

Aclara que la nueva reivindicación 21 tampoco es anticipada por los documentos ya que D2 no revela que la microemulsión reduzca la viscosidad de un fluido de fracturación in-situ. Con todo lo anterior, busca demostrar que la invención cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, ya que de la información contenida en las anterioridades trasladadas, el técnico medio no hubiera encontrado sugerencia para llegar al método reclamado.

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

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 22 reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, y, así mismo, se adjuntó el recibo correspondiente a la tasa oficial, y por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

En lo que respecta a las objeciones de claridad, aunque la recurrente menciona que las modificaciones realizadas a la reivindicación 1 caracterizando la materia a través de dos pasos, el primero de introducir dentro de un pozo un agente de tratamiento de pozo que se encuentra incorporado en una microemulsión y liberar de forma continua el agente de tratamiento, se encuentra que el segundo paso “liberar” no se considera como tal, como bien se le objeto durante el trámite, dicha frase corresponde a un efecto esperado de la composición una vez se ha incorporado la microemulsión y no aun paso de un método. Por lo anterior, se reitera que la reivindicación independiente 1 no se encuentra correctamente caracterizada por cuanto no presenta una secuencia lógica de pasos, ya que solo presenta un único paso de incorporar una microemulsión en un pozo de perforación.

Ahora bien, respecto a las reivindicaciones 2, 3 y 5 a 20, las cuales fueron objetadas por no caracterizar correctamente un método, ya que solo contienen características de la microemulsión, considera este Despacho que si bien es cierto lo referido por la recurrente, en cuanto a que en las reivindicaciones de método también se reivindican las condiciones técnicas, siendo éstas las de la microemulsión que es utilizada en el método reclamado, se reitera que al no estar correctamente caracterizada la reivindicación independiente 1, ya que no enseña una secuencia lógica de pasos, por tanto, sus dependientes al solo hacer énfasis en el compuesto y no enseñar alguna particularidad del método como tal, no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-259698

contienen características de un método, sino de una composición. Así las cosas, se reitera que la materia que está reivindicando, presenta características de composición con preámbulo de método, por lo cual la materia reclamada no se encuentra correctamente caracterizada, y, en consecuencia, no cumple con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto a los términos generales, es de resaltar que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, teniendo claro que las reivindicaciones tal y como están redactadas son las que definen el objeto de la protección, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos, ya que no especifican un elemento o rango específico sobre el cual deba desarrollarse la invención, y, para dar mayor claridad al capítulo reivindicatorio, es necesario que se tenga un término preciso o un rango concreto; aunque la recurrente menciona que especificar dichos términos restringiría de forma inapropiada la invención, tal y como está redactada sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por tanto no son aceptados.

Respecto al desacuerdo de la recurrente en cuanto a lo que considera fue un indebido análisis de patentabilidad de la invención, ya que D2 no revela una microemulsión de aceite en agua, solo menciona emulsiones de agua en aceite y agua en agua, cabe mencionar que al divulgar la invención “(...) en donde la microemulsión es cualquiera (...)”, -subrayado fuera de texto- de aceite en agua o agua en aceite, indica que los dos tipos de microemulsiones son opcionales, y por tanto cualquiera puede ser apropiada para la invención, así las cosas, contrario a lo mencionado por la recurrente, al mencionar D2 microemulsiones de agua en aceite anticipa dicha característica.

En cuanto a la característica que la microemulsión contiene un agente de tratamiento, es importante precisar que en el documento D1 se menciona que el componente de alcohol de la mezcla de disolvente-tensioactivo sirve como agente de tratamiento (acoplamiento) entre el disolvente y el agente tensioactivo, con lo cual se estabiliza la microemulsión (Parr.0018), también menciona que dichas microemulsiones de tratamiento se pueden utilizar para entregar (liberar) ácidos durante operaciones de acidificación (Párr.0029), por consiguiente, contrario a lo mencionado por la recurrente, dicha divulgación si tiene relación con lo revelado en la invención, la cual refiere que el agente de tratamiento de pozo es incorporado a una microemulsión, y, por ende, el ácido mencionado en dicho párrafo también se encuentra incorporado¹ en la microemulsión, ya que la

¹Incorporar. (Del lat. *incorporāre*).1. tr. Agregar, unir algo a otra cosa para que haga un todo con ella.
<http://lema.rae.es/drae/?val=incorporar>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-259698

microemulsión puede hacer entrega del ácido durante el proceso. De esta manera, al mencionar de forma general la reivindicación 1 “*un agente de tratamiento*” sin especificar el tipo, el agente de acoplamiento de D1 se entendería como un agente de tratamiento, por lo que anticipa dicha característica.

Como bien se mencionó anteriormente, la información contenida en el documento D1 en cuanto a los componentes que hacen parte de la microemulsión, si sugieren que el agente de tratamiento es incorporado a la microemulsión, ya que divulga dos elementos que están unidos con el fin de que haga parte de un todo, en consecuencia, habría motivación para que el técnico medianamente versado en la materia tenga motivación para incorporar un agente de tratamiento de pozo en una microemulsión. Si bien es cierto que el documento D2 no divulga el uso de una emulsión en la perforación, D1 revela de igual manera que la invención que las microemulsiones son eficaces en la disminución de tortas de filtración durante la inyección de alta presión de los fluidos gelificados en el pozo (Párr.0028), por lo que si habría motivación para que el técnico medianamente versado en la materia pueda derivar de manera obvia la invención.

Por lo demás, encuentra la Oficina que es pertinente hacer revisión de nivel inventivo a la invención, pues, si bien los documentos D1 y D2 no resultan totalmente relevantes para afectar la patentabilidad de la invención, por cuanto no divulgan todos los rangos reivindicados, 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 WO0142387 publicado el 14 de junio de 2001 y US4874605 publicado el 17 de octubre de 1989, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, y, se considera, resultan pertinentes para realizar un nuevo examen de fondo.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 87 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-259698

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 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar

Revisó: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez