

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103560

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-238682

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. 52492 del 26 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS PARA LIBERACIÓN CONTROLADA DE AGENTES DE TRATAMIENTO DE POZOS”, 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 15 de octubre de 2015, con el No. 13-238682-00012-0000, 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:

La sociedad recurrente manifiesta que no se realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta obviedad de materia objeto de la presente invención. El objeto inventivo de la presente solicitud consiste en un compuesto de un agente de tratamiento de pozos que es absorbido en un óxido metálico poroso calcinado, o más específicamente, dentro de los intersticios de dicho material poroso, adicionalmente indica que, las características técnicas esenciales que definen al compuesto reclamado, son el resultado del método de fabricación del mismo.

Con respecto al documento D1, la recurrente indica que contrario a lo mencionado por el examinador al señalar el volumen de poro citando el párrafo 0193, dicho párrafo hace referencia a una plantilla precalentada, la cual no se asemeja en lo más mínimo a un óxido metálico poroso calcinado, adicionalmente, dicho documento se refiere a la plantilla o sustrato como materiales precalcificados, de tal manera, que no hay ningún indicio en D1 que indique el óxido metálico poroso deba ser calcinado y que presente un volumen de poro entre 0,01 a 0,10 cc/g.

Por otra parte, la recurrente menciona que D1 no sugiere calcinar el óxido metálico como tal, adicionalmente, señala que allí no se hace mención o sugerencia alguna, de que dicho agente sustentante sea un absorbente o un absorbente para el agente de tratamiento de pozos –subrayado en el texto-.

La recurrente reitera que la persona del oficio versada en la materia, partiendo de las enseñanzas de D1, le sería imposible deducir de manera obvia, la obtención de un compuesto capaz de liberar de forma continua y despaciosa, un agente de tratamiento de pozos, a partir de un absorbente. Por su parte, la sociedad recurrente indica que su invención posee ventajas técnicas no antes conocidas en el estado de la técnica, tal y como, i) a menor área superficial, mejor grado de aplastamiento/compactación, ii) mayor cantidad de carga de agente de tratamiento de pozo y iii) los perfiles de liberación de los compuestos reclamados, más despaciosos durante un periodo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103560

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-238682

prolongado y efectivo de tiempo.

La recurrente manifiesta que las reivindicaciones 1, 17 y 18 incluyen características funcionales que hacen mención a términos ampliamente conocidos por las personas versadas en la materia técnica correspondiente, así mismo, los términos “inhibidores de sal”, “inhibidores de corrosión”, entre otros, corresponden a sustancias ampliamente conocidas y utilizadas en el ámbito técnico correspondiente, por lo que se considera hacer una restricción a algunos compuestos conocidos de estos grupos.

Finalmente, en cuanto a los argumentos que se exponen en la decisión recurrida considera que se resuelvan todos los argumentos planteados, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención.

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

En relación a lo manifestado por la recurrente, en que el objeto de su invención surge de la necesidad de obtener compuestos de tratamiento de pozo que exhiban la fuerza de un agente sustentante con el fin de que se pueda aumentar la carga del compuesto en un paquete de agente sustentante, se indica que esta Oficina se encuentra de acuerdo con el objeto de la invención, tal es así que la búsqueda de la anterioridad citada en la Resolución denegada divulga agentes de sostén.

Por otro lado, el argumento de la recurrente acerca de que las características técnicas esenciales que definen al compuesto reclamado, son el resultado del método de fabricación del mismo, esta Oficina considera que dicho argumento no es válido, dado que un producto es diferente a un procedimiento (método). Además, un producto no se convierte en nuevo, simplemente por el hecho de que se produce mediante un procedimiento nuevo, si así lo fuera. Lo anterior en vista que, una reivindicación de un compuesto de tratamiento de pozo, se debe caracterizar por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen es decir, por sus características estructurales y excepcionalmente por su proceso de fabricación cuando no se puede definir por sus características estructurales, lo cual no sucede en esta solicitud, ya que el compuesto de tratamiento de pozo comprende un agente de tratamiento y un óxido de metal poroso calcinado.

Con respecto a lo mencionado por la recurrente acerca de la interpretación de nivel inventivo con el documento D1, en el cual no se evidencia indicio de que dicho documento mencione el óxido metálico poroso calcinado, o que se sugiera la calcinación de dicho óxido metálico y que presente un volumen de poro entre 0,01 a 0,10 cc/g, no obstante, el documento D1 enseña que la plantilla esférica tiene preferiblemente un diámetro en el rango de tamaño de aproximadamente 25 a 2.000 micras. Las plantillas esféricas sólidas o huecas pueden ser de cerámica o pueden ser materiales poliméricos de poliestireno u otros (...) las plantillas esféricas sólidas o huecas permanecen en contacto durante el proceso de conversión a alúmina, aluminosilicatos, o aluminato de metal. En una o más realizaciones, las plantillas esféricas llegan a la pirolisis, se descompone, o se eliminan de otro modo durante el proceso de conversión a alúmina, aluminosilicatos, o aluminato de metal. El espesor de pared puede ser de cualquier espesor deseable. Por ejemplo, el espesor de la pared

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103560

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-238682

puede estar en un intervalo de aproximadamente 25 a aproximadamente 2000 micras (Párr. 0104), adicionalmente, indica que la plantilla o el sustrato pueden ser partículas cerámicas porosas que tienen un diámetro medio de partícula de 50-2.000 micras (..) el material cerámico puede incluir alúmina, sílice, zirconia, titania, titanato de aluminio circonio, o nitruros de los mismos, carburos los mismos, o mezclas de los mismos (Párr. 0193), a partir de estos antecedentes, esta Oficina considera que dichas características ya había sido anticipada por el documento D1.

Por su parte, en referencia a que D1 no hace mención que el agente sustentante sea un absorbente o un adsorbente para el agente de tratamiento de pozos, el documento D1 menciona como otra alternativa, la cáscara o al menos una parte del mismo puede adsorber o absorber sobre el material de plantilla o una porción del mismo (Párr. 0129), por lo tanto, este Despacho considera que aunque no se menciona esta característica en el capítulo reivindicatorio, el documento D1, ya había anticipado dicha característica.

Respecto a lo señalado por la recurrente, en cuanto, a la deducción de manera obvia de la invención, esta Oficina señala que el método problema solución, planteado en la Resolución N°. 52492, está realizado correctamente, dado que el técnico medio en la materia estaría motivado a realizar experimentación de rutina habitual en la práctica del desarrollo y formulación de composiciones de tratamiento de pozos y así, seleccionar un material alternativo como óxido de metal poroso calcinado con una área superficial de 1m²/g a 10 m²/g, vale aclarar que tal como se mencionó en dicha Resolución, el documento D1 enseña que las partículas cerámicas porosas tienen un área superficial de entre 1 y 50 m²/g (Párr. 193), donde, el sustrato o la plantilla puede ser un material inorgánico tal como (...) óxidos de aluminio (alúmina) (Párr. 55), a su vez, es conocimiento del técnico versado en la materia que la alúmina calcinada tiene un área superficial de 2.4 m²/g¹.

Con respecto a las ventajas técnicas de la invención, las cuales indica la recurrente que no son conocidas, esta Oficina considera que dichas ventajas ya habían sido anticipadas en el documento D1 al mencionar que, *“los agentes de sostén de la presente invención permiten preferiblemente el uso de fluidos de terminación más simple y posiblemente menos (o más lento) de bombeo destructiva. Por lo tanto, los depósitos llenos de agentes de sostén neutralmente boyantes exhiben resistencia mejorada, permeabilidad mecánica y por lo tanto el aumento de la vida económica”* (Párr. 0045) y *“Cualquiera de los agentes de sostén de la presente invención puede tener una resistencia al aplastamiento suficiente para servir como un agente de sostén para apuntalar fracturas abiertas en la formación subterránea”* (Párr. 0066).

Finalmente esta Oficina considera que las reivindicaciones 1, 17 y 18 incluyen características funcionales, que si bien, tal como menciona la recurrente, son ampliamente conocidas en el campo técnico y pueden mencionarse en las reivindicaciones, ya que su función es dar claridad a las mismas, más no pueden ser consideradas en un examen de patentabilidad como características que le den la novedad o nivel inventivo a la invención, ya que no son características técnicas esenciales. Así mismo, los términos como “inhibidores de sal”, “inhibidores de corrosión” entre otros, aunque son conocidos y utilizados en el ámbito técnico, la objeción radica en que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a

¹ <http://www.treibacher.com.br/pdf/alo-TAP-8.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103560

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-238682

otras posibles variaciones o modificaciones.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 52492 del 26 de agosto de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Nelcy Lorena Montes Vanegas
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez