



No. 13-238682- -00012-0000

Fecha 2015-10-15 16:37:58 Dep. 2020 DIR NULVASCH
Tra. 11 PATENTE IYII Lve. 378 FASL NACIONAL I
Act. 412 REPOSPRLSRECU Folios 7**Clarke, Mode**

COLOMBIA

J.V

P-3981

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. No. 13-238.682

Solicitud de patente a nombre de **BAKER HUGHES INCORPORATED**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 30 de junio de 2015, de la sociedad **BAKER HUGHES INCORPORATED**, domiciliada en Texas, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 52492 del día 26 de agosto de 2015, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO**1.1 La indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00.**

Como se evidencia más adelante, es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486/00 determina que *“una invención tiene nivel inventivo, si para una **persona del oficio normalmente versada en la materia técnica** correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

P-3981

1/x

En vista de lo anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 3301 notificado el 31 de marzo de 2015, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con el requisito de nivel inventivo:

De acuerdo con el espíritu del artículo 18, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica, que el Examinador a cargo de esta evaluación debe hacer un esfuerzo intelectual para colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento, tratando de apartarse de la solución encontrada por el solicitante.

De acuerdo con lo establecido en la resolución impugnada, se tiene que el señor examinador insiste en que las reivindicaciones 1 a 18 carecen de nivel inventivo en vista de las enseñanzas del documento **D1**: US2007202318. Dicha afirmación será desvirtuada a partir de los siguientes argumentos.

Como primera medida consideramos necesario hacer énfasis sobre el hecho que 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. Para que la absorción y posterior liberación se realice de la forma más eficaz y óptima posible del agente de tratamiento de pozos, en y del óxido metálico poroso calcinado, se requiere de cierto tamaño específico de poro, volumen de poro y área superficial del material calcinado, tal y como se reportan en la reivindicación 1.

Adicionalmente se desea resaltar que las características técnicas esenciales que definen al compuesto reclamado, son el resultado del método de fabricación del mismo, tal y como se reporta en el capítulo descriptivo de la presente solicitud, factor que hace de la invención, única y poco probable de ser deducida del estado previo de la técnica, tal y como se demostrará a continuación.

Comenzando por el documento D1, se tiene que el señor Examinador indica que éste ya divulgaba el volumen de poro que se reporta en esta solicitud, citando así al párrafo [0193] de D1. Sin embargo, al analizar el contenido de dicho párrafo, se concluye que el material al que allí se hace referencia, es una plantilla pre-calcinada, la cual no se asemeja en lo más mínimo a un óxido metálico poroso calcinado, como sí lo es el de la presente invención.

[0193] In one or more embodiments, the template or substrate can be porous ceramic particles having an average particle diameter of 50-2.000 microns. The porous ceramic particles can have pores averaging from about 1 to 100 microns in diameter, and other pores averaging from about 0.001 to 1 micron in diameter. The ceramic material can include alumina, silica, zirconia, titania, zirconium aluminum titanate, or nitrides thereof, carbides thereof, or mixtures thereof. The particles can have an average surface area (BET) of about 1 to 50 m²/g.

En efecto, como se puede analizar, la anterioridad D1 describe métodos de agentes de sostén, reclamando un compuesto que comprende un sustrato (o plantilla) sobre el que se recubre una carcasa (también referido como un recubrimiento o “segunda fase”, párrafos 0027, 0038, 0070 y 0072). El sustrato o la plantilla puede ser alúmina (Párr. 0055) y la carcasa puede ser una cerámica, tal como un óxido (Párrafo 0074), en donde la carcasa mostrada en D1 “*infiltra*” el sustrato o reacciona con el sustrato (Párrafo 0072).

En este orden de ideas, también es necesario señalar que la anterioridad D1 se refiere a la plantilla o sustrato como materiales pre-calcinados, razón por la cual, no hay ningún indicio en D1 que indique que el óxido metálico poroso deba ser calcinado y que presente un volumen de poro entre 0,01 a 0,10 cc/g. Es así como el “área superficial media” que se menciona en el párrafo 0193, corresponde al de la plantilla pre-calcinada, y no, al área superficial de un óxido metálico calcinado. En este punto es importante resaltar que, ésta propiedad es crítica en vista de que determina el grado de liberación del agente de tratamiento de pozos, del óxido metálico poroso calcinado.

Por lo tanto, no era fácilmente deducible a partir de D1 que luego del tratamiento térmico el área de superficie del óxido metálico sufriera modificaciones ya que el documento D1 no especifica el área superficial de la alúmina que conforma el sustrato o plantilla, por lo que, contrario a lo manifestado en la resolución impugnada la solución propuesta por la presente invención al problema técnico no está contemplado en el diseño de procesos, tan es así que D1 no menciona para nada calcinar el óxido metálico como tal, ya que el ejemplo 6 se calcinan partículas de alumoxano infiltrado a alúmina.

De otra parte, en la resolución impugnada se insiste en que D1 cita en párrafo [0204], agentes de sostén tales como absorbentes, catalizadores, o como recipientes para agentes químicos cuya liberación está sujeta a control prederterminada, lo cual, según lo expuesto en la resolución, afecta al agente sustentante de la invención, sin embargo, es necesario señalar nuevamente 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, por lo contrario indica que ese agente es un contenedor para un absorbente. Es más, esta anterioridad indica que los agentes de sostén se usan en procesos de fabricación y purificación de productos farmacéuticos o químicos como por ejemplo bacterias derivadas genéticamente, organismos vivos y enzimas como se puede corroborar en el siguiente aparte del párrafo 024 extraído de dicho documento:

[0204] The proppants of the present invention can be used in a variety of areas. The proppants can be used as substrates as semi-permeable membranes in processes for carrying out gas and liquid separations and for use as substrates for catalysts and enzymes. The proppants can be used in processes for the manufacture and purification of pharmaceutical or chemical products, for instance, using or derived from genetically-engineered bacteria, natural living organisms, and enzymes. The proppants of the present invention can be used as containers for liquids, adsorbents, absorbents.

Siendo así las cosas y partiendo del análisis hecho por el señor Examinador, quien señala que una persona del oficio versada en la materia, simplemente requeriría modificar el producto ya conocido en D1, con el ánimo de incrementar la carga del compuesto en el agente sustentante y de este modo, hacerlo más eficiente, mi mandante indica que dicho raciocinio carece de fundamento, si se tiene en cuenta nuevamente, que D1 falla en divulgar un volumen de poro, así

4

como también falla en sugerir o enseñar que el agente sustentante, sea el absorbente del producto.

Con base en dichos lineamientos, respetuosamente nos permitimos reiterar que es imposible que una persona del oficio versada en la materia, partiendo de las enseñanzas de D1, dedujera de forma obvia, cómo llegar a un compuesto capaz de liberar de forma continua y despaciosa, un agente de tratamiento de pozos, a partir de un absorbente.

Por lo tanto, es claro que las enseñanzas del documento D1, no logran hacer que una persona medianamente versada en la materia pudiera deducir de forma obvia la presente invención, por tanto se concluye que ésta posee altura inventiva sobre el estado previo de la técnica.

En este orden de ideas, es deseo del solicitante señalar nuevamente que esta nueva creación, además posee ventajas técnicas no antes conocidas en el estado previo de la técnica, tal y como se discute a continuación.

En efecto, como se puede apreciar en los ejemplos comparativos de la presente solicitud, la muestra de comparación es de tierra diatomea de malla 10/50 (Ceolita MP-79). La muestra A, es una muestra de alúmina no calcinada con un área superficial de 216 m²/g, la muestra B con un área superficial de 3 m²/g y una muestra C, con un área superficial de 4 m²/g. El porcentaje de aplastamiento/compactamiento de las muestras B y C, demostró ser superior que aquel de la muestra de comparación y de la muestra A, hecho que respalda que a menor área superficial, mejor grado de aplastamiento/compactación, tal y como se reclama en esta solicitud, con un óxido metálico poroso calcinado con un área superficial entre 1 a 10 m²/g. Esto no hubiera podido ser anticipado por una persona medianamente versada en la materia a partir de D1 y sus conocimientos promedio, ya que no era evidente que a menor área superficial fuer mejor el grado de compactación. Podría pensarse que tendría que ser al contrario, lo cual resulta ser un hecho inesperado encontrado en la presente solicitud.

Así mismo, en el ejemplo 3 se evidencia que la cantidad de carga de las muestras de agente de tratamiento de pozo, B y C, es mucho menor que aquella de la muestra A. Las figuras 1A y 1B, muestran la mínima concentración efectiva

requerida para inhibir incrustaciones, la cual fue de 0.1 ppm para las muestras B y C, mientras que para la muestra A, se presentó una concentración más elevada. Por último, en la figura 3 se muestran los perfiles de liberación de aquellos compuestos que se protegen bajo este último pliego reivindicatorio, con respecto a aquellos compuestos que ya se encuentran fuera del alcance del mismo, en donde es evidente que los perfiles de liberación de aquellos compuestos actualmente reclamados, resultan ser los más despaciosos durante un periodo prolongado y efectivo de tiempo, en la inhibición de incrustaciones.

Por lo tanto, las ventajas técnicas que presenta esta invención, es el reflejo de la novedad y nivel inventivo que ésta posee sobre la materia ya conocida en el estado previo de la técnica, lo cual es una razón adicional suficiente, para reconocer el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud. Con base en lo anterior, se le solicita amablemente a este Despacho, tener en consideración los anteriores argumentos.

En este sentido, respetuosamente consideramos que los argumentos esgrimidos en la resolución impugnada para afectar el nivel inventivo de la presente invención son el resultado de un estudio retrospectivo o hindsight como se conoce en el ámbito de las patentes, dado que no se está haciendo un esfuerzo intelectual para colocarse en el momento justo antes de conocer la invención, sino que por el contrario, se parte del conocimiento de la solución propuesta en la solicitud para luego encontrar un documento que divulgue algunas características comunes y afirmar luego que del conocimiento que tiene la persona medianamente versada en la materia junto con lo divulgado en D1 se llegaría de manera evidente a la presente invención, lo cual no sucede como antes se argumentó dado que D1 falla en enseñar que el óxido metálico esté calcinado y que dicha característica beneficiara la adsorción del agente de tratamiento sobre la superficie del óxido metálico calcinado, específicamente en los espacios intersticiales.

Finalmente, en la resolución impugnada se ha indicado que las reivindicaciones 1 y 17 y la composición de la reivindicación 18 incluyen características funcionales, sobre este particular, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo toda vez que las características de estas reivindicaciones hacen mención a términos ampliamente conocidos por las personas versadas en la materia técnica

correspondiente y por lo tanto , solicitamos que sean retiradas. Además, la existencia de términos como “inhibidores de sal”, “inhibidores de corrosión” y otros, corresponden a sustancias ampliamente conocidas y utilizadas en el ámbito técnico correspondiente, por lo que consideramos que hacer una restricción a algunos compuestos conocidos de estos grupos, limitan innecesariamente la invención y no son componentes relevantes de la misma.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 52492 del día 26 de agosto de 2015 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

T.P 141563 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co