

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Bogotá, D.C. Código 110221 Postal - Colombia
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Director Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REF: Expediente No. **16-144856**
Patente de Invención: **“METODO Y SISTEMA PARA CREAR
FRACTURAS DE CONDUCTIVIDAD ALTA”**
PCT: **PCT/IB2014/002490**
Titular: **THE LUBRIZOL CORPORATION.**
(Anteriormente **LUBRIZOL OILFIELD
SOLUTIONS, INC.**)

**RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No. 4381 NOTIFICADO POR
FIJACION EN LISTA DE 13 DE ABRIL DE 2018 Y CUYO VENCIMIENTO ES DE 13
DE JULIO DE 2018.**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de **THE LUBRIZOL CORPORATION.**, titular actual de la presente solicitud, de acuerdo al traspaso presentado ante esa entidad, la cual se encuentra domiciliada en 29400 Lakeland Blvd., Wickliffe, Ohio 44092, Estados Unidos de América; tal y como lo acredita el poder conferido que se anexa al presente escrito, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio No. 4381, notificado por fijación en lista de 13 de abril de 2018 y el plazo para dar respuesta vence el próximo 13 de julio de 2018, me permito:

Manifestar:

I.- Como resultado del examen de forma, realizado por esa entidad, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se han emitido las siguientes objeciones:

1. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

La materia de las reivindicaciones 30 a 38 no puede ser objeto de patente, de acuerdo con el art. 15 D486 literal b.

2. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El solicitante utiliza términos y expresiones imprecisas y ambiguas que no definen la materia de la invención de forma específica. Dichos términos y expresiones deben ser suprimidos y definirse específicamente la materia reclamada.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 16-144856

Respuesta Acción Oficial No. 4381 Art 45

Junio 28, 2018

Página 2 de 7

En la reivindicación 1, debe suprimirse la frase “...donde la primera cantidad es suficiente: (a) para permitir que las composiciones formen islas en la formación o una zona de la misma durante o después de las operaciones de fracturamiento, o (b) para permitir que las composiciones formen islas en la formación o una zona de la misma y para capturar finos de formación durante o después de las operaciones de fracturamiento o durante las operaciones de inyección o durante las operaciones de producción.” Dicha frase hace referencia al resultado a alcanzar no siendo aceptable porque definiría el problema técnico a resolver y el alcance sería muy amplio incluyendo no solo la solución que el solicitante propone sino todas las alternativas que lleguen a ese resultado en el presente o el futuro.

Debe definirse la composición en base a sus componentes específicos y las proporciones de las combinaciones de estos.

Debe definirse una única reivindicación por cada categoría. El capítulo reivindicatorio no es conciso, presenta varias reivindicaciones independientes de una misma categoría (reivindicaciones 4, 13 y 23 de método).

El método de la reivindicación 4 no es claro, no define de forma específica las etapas y condiciones de ejecución de ellas. En el mismo sentido se deben corregir las reivindicaciones 13 y 23.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque el lenguaje empleado es excesivamente amplio. La materia reclamada es una generalización que no se sustenta por completo en la descripción

Los componentes de la composición de interés y los componentes utilizados en el método no están definidos en ninguna de las reivindicaciones; se mencionan con términos relativos a su aplicación o a su efecto.

El capítulo reivindicatorio no es claro porque no se sabe qué es el agente de soporte, cómo es la composición de alteración del potencial zeta, ni si se trata de la misma composición de agregación. No está claro si el fluido puede ser un agente o una composición o una mezcla de ambos.

La reivindicación 3, trata de definir de forma escasa la composición que tiene el efecto de alterar el potencial zeta. El solicitante debe limitar el alcance de su invención.

Las propiedades diferenciales del agente del fluido o de la composición no son definidas en ninguna reivindicación. No se define ninguna condición o propiedad de forma específica o preferente.

En la reivindicación 23 debe suprimirse la frase: “...los fluidos que contienen agente de soporte de fracturas forman pilares de agente de soporte de fracturas en el interior de las fracturas durante el fracturamiento o después

del fracturamiento a medida que se cierra la fractura”, pues hace referencia a un resultado a alcanzar.
El método de las reivindicaciones 23 a 29 no está completamente sustentado en la descripción, no es claro ni conciso.

En la reivindicación 24 no se define ninguna etapa de proceso que justifique la frase: “...comprende provocar que la secuencia de tapones que se inyectan a través de los grupos de perforaciones vecinos se mueva a través de las fracturas a diferentes velocidades.”, evocándose un resultado que se querría obtener.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

El capítulo descriptivo resulta insuficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutar la pluralidad de posibilidades reclamadas. La información es escasa, la materia reclamada tiene un alcance demasiado amplio.

Se hace referencia a varias marcas comerciales. La descripción no es clara. Los productos bajo marcas deben definirse específicamente en la composición.

Los datos de los ejemplos solo se refieren al cambio del potencial Z de las partículas de sílice y carbón, siendo insuficiente para explicar la generalidad reclamada.

3. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 18 de noviembre de 2013 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2010292108	Aggregating compositions modified particulate metaloxides, modified formation surfaces, and methods for making and using same	2010-11-18
D2	US2013075100	Aggregating reagents and methods for making and using same	2013-03-28

El documento D1¹ divulga: composiciones que incluyen agentes de agregación para materiales sólidos, sustratos o superficies donde los agentes de agregación modifican las propiedades de superficie de superficies sólidas y superficies de materiales sólidos en partículas aumentando su propensión o sus propiedades de agregación. Superficies

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 16-144856

Respuesta Acción Oficial No. 4381 Art 45

Junio 28, 2018

Pagina 4 de 7

revestidas o modificadas y/o materiales sólidos particulados capaces de auto agregarse o agregarse a una superficie revestida. Métodos para agregar materiales sólidos particulados y para agregar materiales sólidos particulados a superficies sólidas tratadas, especialmente en aplicaciones de fondo de pozo.

El documento D2² divulga composiciones de agregación para tratar partículas sólidas, superficies y/o materiales.

4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) Novedad (Art. 16 D486)

La reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

El documento D1 divulga una composición de agregación que incluye un agente de sustentación que comprende un sólido particulado tratado con una composición de tratamiento que comprende un polímero de vinilo y un producto de reacción de una amina y un compuesto que contiene fosfato.

El documento D2 divulga una composición de agregación para tratar partículas sólidas, superficies y/o materiales tratados con una composición que comprende aminas que incluyen aminas aromáticas heterocíclicas, aminas aromáticas heterocíclicas sustituidas, aminas aromáticas polivinílicas heterocíclicas, copolímeros de aminas aromáticas vinílicas heterocíclica.

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no presentan alguna otra característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1 por lo tanto se consideran que no son nuevas.

La reivindicación 4 no es nueva porque las características esenciales del método ya habían sido divulgadas en los documentos D1 y D2.

Los documentos D1 y D2 cada uno divulgan un método para fracturar una formación e incluye la etapa de bombear un fluido de fracturación que incluye un agente de sustentación/apuntalamiento a una formación de producción a presión suficiente para fracturar la formación.

De manera análoga el método de la reivindicación 13 es equivalente al método de la reivindicación 4, por tanto, tampoco es nuevo.

No se consideran nuevas las reivindicaciones dependientes 5 a 12 y 14 a 22 pues no presentan características que hagan nuevos los métodos de las reivindicaciones 4 o 13.

II. En contestación a las objeciones anteriores, y para dar respuesta al examen realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, nos permitimos manifestar y anexar:

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 16-144856

Respuesta Acción Oficial No. 4381 Art 45

Junio 28, 2018

Página 5 de 7

1. Reivindicaciones de uso (Art 15 D486)

- La examinadora ha objetado las reivindicaciones 30 a 38 porque no son permitidas conforme lo establece el artículo 15 de la Decisión 486. Por tanto, dichas reivindicaciones se han eliminado del capítulo reivindicatorio modificado tal y como se anexa a la presente respuesta.

2. De la solicitud de Patente

a) Reivindicaciones (Art 30 D486)

- Teniendo en cuenta lo expuesto en la acción oficial y para dar cumplimiento al artículo 30 de la Decisión 486 y con el objeto de superar las objeciones contenidas en el informe del examen de patentabilidad, se adjunta un nuevo pliego de reivindicaciones (1-4), todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud internacional PCT originalmente presentada, y por lo tanto es permitido según el artículo 34 de la Decisión 486. Advirtiéndose que el capítulo reivindicatorio modificado no incluye materia nueva.
- Consideramos que con el nuevo capítulo reivindicatorio que se anexa se han superado las objeciones emitidas por la examinadora, se han reenumerado y subordinado correctamente las nuevas reivindicaciones luego de la eliminación de las reivindicaciones no aceptadas, poniendo las estructuras correctas de las reivindicaciones con un preámbulo, la frase de transición y la parte caracterizante, eliminando expresiones imprecisas como al menos, y/o, etc.
- No obstante, lo anterior, es de señalar que la autoridad de examen no debería como práctica pedir la restricción de términos y expresiones, y del concepto inventivo detrás de la invención a realizaciones particulares o preferidas de la misma, alegando ambigüedad, términos imprecisos y falta de claridad. La examinadora debería interpretar las características técnicas de la invención, como experto medio que es en el campo técnico en cuestión, haciendo uso de las definiciones conocidas en dicho campo e interpretando las reivindicaciones sobre la base de lo divulgado en la descripción que acompaña a la solicitud de patente. El solicitante merece el reconocimiento de su invención con la amplitud que corresponde, la cual solo debería cuestionarse en vista de los antecedentes que formen parte del estado de la técnica relevante para los efectos de la evaluación de la novedad o el nivel inventivo, y no por interpretaciones restrictivas, indebidas y arbitrarias, que perjudican el valor comercial del privilegio que se solicita.
- Teniendo en cuenta que las nuevas reivindicaciones presentadas con esta respuesta definen la materia que se desea proteger, siendo claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción original, consideramos que se han superado las objeciones válidas expuestas por la examinadora, por lo que el capítulo reivindicatorio cumple con los

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 16-144856

Respuesta Acción Oficial No. 4381 Art 45

Junio 28, 2018

Pagina 6 de 7

requisitos de patentabilidad conforme lo establece el artículo 15, 30 y demás afines de la Decisión 486.

b) Descripción

La examinadora ha objetado el capítulo descriptivo por considerar que resulta insuficiente para el amplio alcance que tiene la materia reclamada. Teniendo que has sido restringida la materia reclamada, conforme al nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta junto con esta respuesta, consideramos que el capítulo descriptivo contempla toda la materia reclamada para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

3. Examen de Patentabilidad Novedad

La examinadora ha objetado las reivindicaciones porque considera están afectadas por los siguientes documentos:

D1 US2010292108

D2 US2013075100

El solicitante considera que con el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta, se han superado las objeciones del examinador, en particular con respecto a los documentos anteriores D1(US2010292108) y D2 (US2013075100), puesto que cada una de las reivindicaciones como han sido modificadas, son novedosas e inventivas con relación a los documentos. Es decir, ni el D1 ni el D2 enseñan o sugieren el uso de componentes amina o de concentración como son los compuestos que se reivindican en el nuevo pliego que se adjunta.

Por tanto, la materia aquí reivindicada no esta afectada por los documentos D1 y D2, tal y como se ha señalado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el capítulo reivindicatorio tal y como ha sido modificado, consideramos que la presente solicitud define la materia que se desea proteger, clara y concisamente, encontrándose las reivindicaciones debidamente sustentadas en la descripción original. Por tanto, la presente solicitud no anticipa ni obviamente se deriva del estado de la técnica anterior, y cumplen lo establecido en los Art. 14, 16 y 30 de la Decisión 486.

4. Examen de patentabilidad a la modificación presentada junto con esta respuesta.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 2 de febrero de 2016 mediante la cual se modificó el inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1., del Capítulo Primero, del Título X de la Circular Única y con el propósito que sea estudiado el nuevo capítulo reivindicatorio aquí aportado, presentamos el pago por concepto de examen de patentabilidad a

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 16-144856

Respuesta Acción Oficial No. 4381 Art 45

Junio 28, 2018

Pagina 7 de 7

la presente solicitud. Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se realice el correspondiente estudio de las nuevas reivindicaciones como se han enmendado y si la examinadora considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro informe técnico con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486.

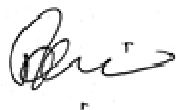
III. SE ANEXA:

- a) Documento de poder otorgado a mi favor por la sociedad **THE LUBRIZOL CORPORATION.**
- b) Nuevo capítulo reivindicatorio (1~4).
- c) Pago de Examinación

IV. PETICIÓN:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos y completados los requisitos conforme lo establece el artículo 38 de la Decisión 486, y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio y descriptivo que se adjunta, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor y de ser el caso se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura

COD. 4134

**HUMBERTO RUBIO & CIA LTDA.
ABOGADOS**

PODER

El abajo firmado
The Lubrizol Corporation
domiciliado en
29400 Lakeland Boulevard
Wickliffe, Ohio 44092, USA

debidamente autorizado y facultado por la sociedad, que el objeto para el cual se otorga el presente poder esta comprendido dentro del objeto social de la mencionada sociedad, y que esta autorizado para otorgar el presente poder, conferimos poder amplio y suficiente a HUMBERTO RUBIO CAMACHO y/o TINEKE STOL TERZANI y/o ALVARO DIAZ LOZANO domiciliados en Bogotá, Colombia, para solicitar de las oficinas y autoridades correspondientes la obtención de registros, renovaciones, traspasos y en general todo lo relacionado con el mantenimiento, obtención y protección de sus marcas de fábrica, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones comerciales, marcas de comercio, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres de dominio, licencias sanitarias, derechos de autor, inscripción de licencias para explotación de derechos patrimoniales en obras de propiedad intelectual, inscripción de licencias de uso, limitaciones de los productos y o servicios; desistir de la solicitudes; y presentar cancelaciones en los registros a cuyo efecto le faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios en cumplimiento del objeto indicado; elevar solicitudes, descripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos; abonar todos los impuestos y cuotas de cualquier otros pagos determinados por la Ley; recibir todos los documentos presentados, solicitar testimonios, desistir, modificar y enmendar solicitudes, cobrar y percibir para oponerse y protestar contra cualquier solicitud, que a juicio del apoderado, pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier modo perjudicar las marcas, denominaciones o patentes del Mandante; renuncia parcial o total los derechos otorgados mediante el registro de marcas, patentes y demás modalidades de la Propiedad Industrial. A los mandatarios se les otorga autorización amplia y bastante para contestar todos los reclamos y las demandas presentadas ante autoridades administrativas y judiciales, desistir de procedimientos, transar conflictos, pudiendo así mismo sustituir este Poder en todo o en parte y revocar dichas sustituciones.

Dado y firmado hoy 08 de Abril de 2013
En Wickliffe, Ohio

Firma(s)/ Signature(s)

Nombre de cada firmante/Name of the signor: Teresita W. Gilbert

Cargo del firmante/Position of the signor within the company: Chief Intellectual Property Counsel

POWER OF ATTORNEY

The undersigned
The Lubrizol Corporation
From
29400 Lakeland Boulevard
Wickliffe, Ohio 44092
USA

duly authorized and with sufficient faculties set by the company, for which the object to grant the present power is assigned by the object of the present company and that I'm fully authorized to grant this power, hereby grant full and sufficient Power of Attorney to HUMBERTO RUBIO CAMACHO y/o TINEKE STOL TERZANI y/o ALVARO DIAZ LOZANO from Bogotá, Colombia, to apply to the proper officers and authorities for the issue of registrations, renewals, assignments, proofs of renewals and in general all that is related to the maintenance, obtention and protection of its trademarks, trade names, collective marks, certification marks, commercial marks, patents, industrial designs, utility models, domain names, and sanitary licenses, copyright, inscription of licenses for the exploitation of patrimonial rights with respect to copyright, registration of licenses of use, limitation of the goods and or services; to withdraw the applications and to record cancellations on registrations; to which end it empowers them to take all steps necessary before said authorities for the object stated; to file petitions, prepare descriptions; make protests, declarations, appeals and objections; pay taxes and other charges required by law; apply for certifications, receive documents and take testimony abandon and amend applications and collect refunds; to oppose, ask for the cancellation of and protest any application or registration which in their judgment could lend to confusion or could be considered an infringement or could in any form prejudice the undersigned's trademarks, trade names, patents and commercial marks; resigns partial or total the rights granted by means of the registry of marks, patents and all matters related to the Industrial Property To the said mandatory sufficient Power is granted hereby to answer in the matter of all claims and demands that maybe presented, before administrative or judicial officers of any class, giving them likewise Power to abandon proceeding, settle conflicts, substitute these present in whole or in part and revoke such substitutions.

Given and signed this 8th day of April, 2013
In Wickliffe, Ohio