

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 220298

Ref. Expediente N° 16110204

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 69489 del 18 de septiembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA PRODUCIR AGENTES APUNTALANTES RECUBIERTOS QUE COMPRENDEN UN NÚCLEO Y CON RESISTENCIA MEJORADA Y MÉTODO PARA FRACTURAR UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA”, para las reivindicaciones 2 a 5, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para la reivindicación 1 al estimar que no cumplió con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de noviembre de 2018 con el No. NC2018/0011841, 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:

2.1 Solicitud de corrección de la Decisión recurrida.

La recurrente solicita que se corrija el artículo primero de la resolución recurrida “(...) *para que mencione que el titular correcto de la patente de invención es la sociedad **BAKER HUGHES INCORPORATED**.*” Es decir, que “(...) *Se sirva **corregir** la base de datos, para que en el registro público [sic] de la Propiedad Industrial aparezca correctamente el nombre de mi poderdante como **BAKER HUGHES INCORPORATED**.*”

2.2 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Con base en lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, la recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cinco (5) reivindicaciones, las cuales reemplaza completamente al capítulo presentado anteriormente, aclara que “(...) *el nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 5 reivindicaciones y la materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas el 15 de junio de 2018 en respuesta al oficio No. 2999 notificado mediante Notificación electrónica el 15 de marzo de 2018, con la diferencia que se modificó la reivindicación 1, dirigida a agentes apuntalantes recubiertos.*”

Explica que la modificación comprende la eliminación de la expresión “(...) *en donde los agentes apuntalantes recubiertos soportan una tensión de cierre a la fractura de hasta 83 MPa` con el fin de eliminar la referencia a resultados a alcanzar, ventajas y/o efectos esperados.*”, sin que con ello se amplíe la materia inicialmente reclamada.

De igual manera la sociedad recurrente considera pertinente “(...) **aclarar e insistir que las reivindicaciones 2 a 5 corresponden a las mismas previamente presentadas,**



Ref. Expediente N° 16110204

sobre las cuales ya fue reconocida patentabilidad y por tanto concedido el privilegio de patente en la Resolución No. 69486 del 18 de septiembre de 2018 por el Superintendente de Industria y Comercio.

2.3 Indebida interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486/00.

Teniendo como marco lo referido en el artículo 18 de la Decisión 486, la sociedad recurrente aclara que el análisis de nivel inventivo desarrolla por medio del enfoque problema-solución, el cual comprende cinco pasos, que para el caso particular, *“(...) el examinador indica que a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 se afecta el nivel inventivo de la reivindicación 1 de la presente invención.”*

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior la sociedad recurrente presenta su desacuerdo frente a la opinión del examinador, toda vez que las modificaciones contenidas en la reivindicación 1 no se encuentran anticipada por el estado de la técnica.

2.3.1 Análisis del documento D1.

Resalta que del análisis del documento D1 es claro que es silencioso frente a la densidad aparente de los agentes apuntalantes, es decir no divulgan que los agentes apuntalantes recubiertos tengan una densidad aparente entre 2,3 y 2,63 g/cm³, ni tampoco que la cantidad de recubrimiento de dichos agentes se encuentre desde 2% en peso hasta 30% en peso. Con lo cual es claro que *“(...) el documento D1 no enseña, ni sugiere o divulga la proporción de peso de revestimiento reclamada para los agentes apuntalantes recubiertos de la presente invención, ni mucho menos enseña agentes apuntalantes que presenten la proporción de peso de revestimiento reclamada en combinación con una densidad aparente.”*

Adicionalmente a lo anterior advierte que dichas características de densidad aparente y resistencia de los agentes apuntalantes, son características integrales de la estructura, de lo cual se deriva un *“(...) efecto técnico mejorado en comparación con los agentes apuntalantes y métodos de arte previo citado por el examinador. De hecho, el objeto inventivo de la presente solicitud se relaciona con el efecto técnico que resulta de procurar agentes apuntalantes de materiales específicos que tienen una proporción específica de revestimiento en relación con el peso de los núcleos de los agentes apuntalantes, puesto que dicha proporción específica de recubrimiento en relación al peso de los núcleos les confiere una resistencia definida y una densidad aparente definida que es parte de la estructura de los agentes apuntalantes recubiertos aquí reivindicados, así como de los métodos vinculados a los mismos (...).”*

2.3.2 Análisis del documento D3.

Respecto al documento D3, la sociedad recurrente menciona que el revestimiento curable de las partículas, usado en dicho documento requiere que incluya *“resina resol, resina novolak, poliéster, acrílico y/o uretano”*, siendo estos diferentes a los reclamados en la reivindicación 1. Por lo que, considera que queda *“... demostrado que no existe motivación alguna contenida en el arte previo por la cual la persona del oficio normalmente versada en la materia pensaría en modificar los agentes apuntalantes del documento D1, con una expectativa razonable de obtener un agente apuntalante que tiene una densidad aparente entre 2,3 y 2,63 g/cm³.”*, ni tampoco existe una motivación razonable en el estado de la técnica que lleve a la persona del oficio normalmente versada en la materia para modificar los agentes apuntalantes del documento D3, toda vez que dicho documento *“(...) no menciona un recubrimiento seleccionado del grupo que consiste de aluminosilicato, fosfato de magnesio, fosfato de aluminio, fosfato de*

Ref. Expediente N° 16110204

aluminio circonio, fosfato de circonio, fosfonato de circonio, fosfato de magnesio y potasio, materiales de carburo, carburo de tungsteno, cementos de polímero, poliéter éter cetonas (PEEK), y combinaciones de los mismos.

De acuerdo con lo anterior, ni D1 ni D3 contienen todas y cada una de las características técnicas esenciales de la presente invención.

De esta forma, la reivindicación 1 de la presente solicitud tiene nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica, en concordancia con los lineamientos descritos en el artículo 18 de la Decisión 486/00.”

TERCERO: Que en virtud del artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Entidad procede a resolver el presente recurso de reposición dando respuesta a todos los argumentos planteados por la sociedad recurrente y los que surjan con motivo del mismo, en los siguientes términos:

3.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso se relaciona con agentes apuntalantes y métodos para la fabricación de dichos agentes apuntalantes, los cuales tienen un recubrimiento que imparte una resistencia mejorada con el fin de que mantengan mejor la fractura abierta para facilitar la producción de fluidos de hidrocarburos, donde dicha resistencia ayuda a reducir la desintegración de los mismos y evita la producción de partículas finas.

Por lo anterior, en la solicitud se reclamó agentes apuntalantes recubiertos, de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende:

Agentes apuntalantes recubiertos que comprenden:

- una pluralidad de núcleos de agente apuntalante seleccionados del grupo que consiste de arena blanca, arena marrón, perlas de cerámica, perlas de vidrio, granos de bauxita, bauxita sinterizada, carbonato de calcio medido, fragmentos de cáscara de nuez, gránulos de aluminio, gránulos de nylon, cáscaras de nuez, gravilla, alúmina, partículas poliméricas, y combinaciones de los mismos;

y

- un recubrimiento que cubre por lo menos parcialmente los núcleos de agente apuntalante, en donde el recubrimiento se selecciona del grupo que consiste de aluminosilicato, fosfato de magnesio, fosfato de aluminio, fosfato de aluminio circonio, fosfato de circonio, fosfonato de circonio, fosfato de magnesio y potasio, materiales de carburo, carburo de tungsteno, cementos de polímero, poliéter éter cetonas (PEEK), y combinaciones de los mismos, donde la cantidad de recubrimiento varía desde 2% en peso hasta 30% en peso de los núcleos de agente apuntalante, en donde los agentes apuntalantes recubiertos tienen una densidad aparente entre 2,3 y 2,63 g/cm³.

Por otro lado, en la reivindicación 2 se reclama un método para preparar un agente apuntalante recubierto comprende:

- mezclar un hidróxido de metal alcalino o un óxido de metal alcalino y un aglutinante de aluminosilicato en agua formando una solución acuosa;
- recubrir por lo menos parcialmente una pluralidad de núcleos de agente apuntalante con la solución acuosa; y
- calentar los núcleos de agente apuntalante recubiertos con solución acuosa a una temperatura de 20 °C a 300 °C para polimerizar el aluminosilicato;

en donde:

Ref. Expediente N° 16110204

- la solución acuosa tiene una relación en mol de $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ que varía desde 1 hasta 30;
- la relación de silicato con hidróxido de metal alcalino u óxido de metal alcalino en la solución acuosa varía desde 0,1:1 hasta 6:1;
- la solución acuosa adicionalmente comprende rellenos seleccionados del grupo que consiste de arena de sílice, fibras de Kevlar, cenizas volantes, lodos, escorias, residuos de papel, cascarilla de arroz, aserrín, agregados volcánicos, perlita expandida, piedra pómez, escorias, obsidiana, tierra diatomácea, mica, borosilicatos, arcillas, óxidos de metal, fluoruros de metal, conchas de mar, coral, fibras de cáñamo, rellenos manufacturados, sílice, fibra de vidrio cortada, fibra de vidrio tejida, torneaduras, virutas, wolastonita, nanoarcillas, nanotubos de carbono, fibras de carbono y nanofibras, óxido de grafeno, grafito y combinaciones de los mismos;
- los núcleos de agente apuntalante se calientan entre 20 y 300 °C antes del recubrimiento con la solución acuosa;
- los núcleos de agente apuntalante se seleccionan del grupo que consiste de arena blanca, arena marrón, perlas de cerámica, perlas de vidrio, granos de bauxita, bauxita sinterizada, carbonato de calcio medido, fragmentos de cáscara de nuez, gránulos de aluminio, gránulos de nylon cáscaras de nuez, gravilla, alúmina, partículas poliméricas, y combinaciones de los mismos.

Por su parte, en la reivindicación 3 se presenta un método para controlar la producción de partículas finas desde una formación subterránea, cuyo método comprende:

- fracturar de forma hidráulica una formación subterránea a través de un agujero de pozo por medio de un fluido de fracturación creando por lo menos una fractura;
- ubicar agentes apuntalantes recubiertos en la fractura, en donde los agentes apuntalantes recubiertos consisten de:
 - una pluralidad de núcleos de agente apuntalante seleccionada del grupo que consiste de arena blanca, arena marrón, perlas de cerámica, perlas de vidrio, granos de bauxita, bauxita sinterizada, carbonato de calcio medido, fragmentos de cáscara de nuez, gránulos de aluminio, gránulos de nylon, cáscaras de nuez, gravilla, alúmina, partículas poliméricas, y combinaciones de los mismos; y
 - un recubrimiento que cubre por lo menos parcialmente los núcleos de agente apuntalante, donde el recubrimiento se selecciona del grupo que consiste de aluminosilicato, fosfato de magnesio, fosfato de aluminio, fosfato de aluminio circonio, fosfato de circonio, fosfonato de circonio, fosfato de magnesio y potasio, materiales de carburo, carburo de tungsteno, cementos de polímero, poliéter éter cetonas (PEEK), y combinaciones de los mismos, donde el recubrimiento varía desde 2% en peso hasta 30% en peso de los núcleos de agente apuntalante, y en donde los agentes apuntalantes recubiertos tienen una densidad aparente entre 2,3 y 2,63 g/cm³.
- ; y
- eliminar el fluido de fracturación desde por lo menos una fractura, en donde la tensión de cierre de la fractura varía desde 34 MPa hasta 83 MPa.

De igual manera, en la reivindicación independiente 4 se reclama un método para fracturar una formación subterránea, que comprende:

- fracturar de forma hidráulica una formación subterránea creando así por lo menos una fractura hidráulica;
- inyectar agentes apuntalantes recubiertos en una fractura hidráulica creada en la formación subterránea, en donde los agentes apuntalantes recubiertos consisten de:
 - una pluralidad de núcleos de agente apuntalante seleccionada del grupo que consiste de arena blanca, arena marrón, perlas de cerámica, perlas de vidrio, granos de bauxita, bauxita sinterizada, carbonato de calcio medido, fragmentos de cáscara de nuez,

Ref. Expediente N° 16110204

gránulos de aluminio, gránulos de nylon, cáscaras de nuez, gravilla, alúmina, partículas poliméricas, y combinaciones de los mismos; y

- un recubrimiento que cubre por lo menos parcialmente los núcleos de agente apuntalante, donde el recubrimiento se selecciona del grupo que consiste de aluminosilicato, fosfato de magnesio, fosfato de aluminio, fosfato de aluminio circonio, fosfato de circonio, fosfonato de circonio, fosfato de magnesio y potasio, materiales de carburo, carburo de tungsteno, cementos de polímero, poliéter éter cetonas (PEEK), y combinaciones de los mismos; los agentes apuntalantes recubiertos tienen una densidad aparente entre 2,3 y 2,63 g/cm³, en donde el recubrimiento varía desde 2% en peso hasta 30% en peso de los núcleos de agente apuntalante, y en donde los agentes apuntalantes recubiertos soportan una tensión de cierre a la fractura de hasta 83 MPa;
- hacer fluir de nuevo el fluido a través de los agentes apuntalantes recubiertos, en donde la cantidad de agentes apuntalantes recubiertos de reflujo es menor que la cantidad de agentes apuntalantes de reflujo idénticos de otro modo, en donde los agentes apuntalantes idénticos de otro modo no tienen el recubrimiento descrito aquí.

Finalmente en la reivindicación independiente 5 se reclama un método para fracturar una formación subterránea, en donde la cantidad de agentes apuntalantes de reflujo se reduce de aproximadamente 10% en peso o menos agente apuntalante producido hasta 100% en peso.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16 110204 0000 0000, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 15405 del 31 de octubre de 2017 y N° 2999 del 15 de marzo de 2018. En dichas oportunidades se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada, la falta de definición de los métodos reclamados y la sugerencia de uso del agente apuntalante. De igual manera, en el Oficio N° 15405 se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar tanto el método para preparar un agente apuntalante reforzado, como el agente apuntalante recubierto, y el método para controlar la producción de partículas finas desde una formación subterránea, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – US2013/274153 y D2 – US2011/297383, de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° 16110204 del 28 de septiembre de 2016.

Con base en las objeciones expuestas por el Despacho en el primero Oficio, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° 16029362 del 19 de enero de 2018, conformado por cuatro (4) reivindicaciones; de igual manera en el Oficio N° 2999 se le comunicó nuevamente a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada, la presencia de resultados a alcanzar en la reivindicación 2, la falta de definición del método reclamado por medio de la secuencia lógica de pasos con sus condiciones técnicas, y la falta de concisión del capítulo reivindicatorio por componerse únicamente por reivindicaciones independientes. De igual manera, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar los agentes apuntalantes recubiertos, el método para controlar la producción de partículas finas desde una formación subterránea, y el método para fracturar una formación subterránea, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 anteriormente citados y bajo las enseñanzas del documento D3 – US2008/230223.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° 16110204 del 15 de junio de 2018, conformado por cinco (5) reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión total, por lo que



Ref. Expediente N° 16110204

mediante la Resolución N° 69486 del 18 de febrero de 2018, el Despacho decidió conceder parcialmente la materia reclamada, al establecer que las reivindicaciones 2 a 5, cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se deniega el privilegio de patente para la reivindicación 1, al estimar que no cumple con el requisito establecido en el (los) artículo(s) 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva.

3.2 Respecto a la Decisión recurrida.

Respecto a la solicitud de la sociedad recurrente sobre realizar la corrección del titular de la patente en la concesión parcial recurrida, cabe mencionar que realizada la revisión de la base de datos en el Sistema de Propiedad Industrial (SIPI) de la Oficina, se encontró que la última solicitud formal de actualización por parte de la sociedad solicitante fue el 18 de septiembre de 2017 bajo el radicado No. DPI2017/0069937, en donde dicha solicitud pedía el cambio del nombre del solicitante de BAKER HUGHES INCORPORATED a BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC.

De igual manera, esta Oficina advierte que en el sistema SIPI no existe evidencia de alguna solicitud posterior a la mencionada anteriormente, donde la recurrente haya radicado una solicitud para cambiar nuevamente al nombre inicial, ni tampoco reposa el pago de la tasa correspondiente de la respectiva modificación. Razón por la cual no procede la solicitud de cambio de nombre del titular y como consecuencia queda tal como se encuentra presentada en la resolución recurrida.

3.3 Modificaciones del capítulo reivindicatorio.

En lo que respecta al último capítulo reivindicatorio presentado compuesto por cinco (05) reivindicaciones, es pertinente mencionar que este es aceptado para estudio por el Despacho, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y se efectúa el pago de la tasa correspondiente, bajo el recibo de pago N°1883057 del 01 de noviembre de 2018.

Respecto a la modificación de la materia reclamada, se encuentra que le asiste la razón a la sociedad recurrente, en cuanto a que dicha modificación radica en la eliminación de la frase: “(...) y en donde los agentes apuntalantes recubiertos soportan una tensión de cierre a la fractura de hasta 83 MPa.”, la cual fue objetada en la resolución recurrida por considerarla un resultado a alcanzar. De igual manera las demás reivindicación no sufrieron modificación alguna.

3.4 Indebida interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

En cuanto al análisis de altura inventiva, y a los argumentos de la recurrente por medio de los cuales busca demostrar el nivel inventivo de la invención, se encuentra que:

3.4.1 Análisis del documento D1.

La recurrente menciona su desacuerdo frente a que la reivindicación 1 carece de altura inventiva, toda vez que el documento D1 es silencioso frente a la densidad aparente de los agentes apuntalantes y a la cantidad en porcentaje de recubrimiento de los apuntalantes respecto al peso de los núcleos de los apuntalantes. Sin embargo, haciendo una nueva revisión de la materia reclamada y de las enseñanzas del documento D1, este Despacho advierte que no son correctas las apreciaciones de la recurrente, toda vez que la cantidad en porcentaje del recubrimiento de los agentes apuntalantes si se encuentra

Ref. Expediente N° 16110204

anticipado por dicho documento, ya que de la información divulgada específicamente de los ejemplos 1 y 2, es posible determinar dicho porcentaje, como bien se explica en la tabla comparativa presentada en la resolución recurrida, así:

Ejemplo 1: Las esferas huecas (Omya Fillite) con un tamaño medio de partículas de 0,15 mm se recubrieron con una composición (...) Así, 0,3 kg de esferas, 15 g de caolín calcinado, 12g de suero de sílice, 3 g de hexafluorosilicato y una mezcla de 24 g de agua y 36 g de una solución de silicato de sodio se mezclaron (Párr. 0080).

Ejemplo 2: Las partículas de geopolímero con un tamaño medio de partículas de 0,3 mm se recubrieron con una composición que comprende relaciones molares $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 = 3.2$, $\text{SiO}_2/\text{H}_2\text{O} = 0.08$, $\text{F}/\text{SiO}_2 = 0.8$. Por lo tanto, 1 kg de partículas de geopolímero (...), 5 g de hexafluorosilicato de sodio y una mezcla de 24 g de agua y 40 g de una solución al 38 por ciento de silicato de sodio (Kasil N) se mezclaron en un mezclador intensivo. (Párr.0081)

Por tanto, la proporción del recubrimiento a la esfera hueca es de $90/300 = 30\%$. Donde 90 resulta de la suma de $15+3+24+36\text{g}$. Alternativamente según el Párr. 0081, la proporción es $96/1000 = 9,6\%$. Es por tanto que la características de que la cantidad de recubrimiento varía desde 2% en peso hasta 30% en peso de los núcleos de agente apuntalante es anticipada por D1.

Adicionalmente a lo anterior es pertinente mencionar que si bien la densidad aparente del agente apuntalante no es divulgado específicamente por el documento D1, si se encuentra anticipada implícitamente por dicho documento D1, esto con base en el concepto de que si un producto corresponde en todos sus aspectos con otros del estado de la técnica, pero el estado de la técnica no menciona un parámetro particular definido en la reivindicación, se entiende que el producto del estado de la técnica con toda probabilidad tendría el mismo valor para ese parámetro, en caso que se midiera.

A la luz de lo anterior, este Despacho encuentra pertinente mencionar que dentro del análisis de la materia reclamada frente a las enseñanzas de D1 existió una imprecisión, toda vez que no se advirtió que dicho parámetro de densidad aparente se deriva de la divulgación del documento D1, tal y como se explicó en el párrafo anterior, ya que el agente apuntalante de dicho documento anticipa cada una de las características técnicas esenciales del agente apuntalante tal y como se encuentra reclamado. Es por tanto, que contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, no existe una diferencia técnica entre ambas invenciones, con lo cual no cumple con el requisito establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

3.4.2 Análisis del documento D3.

La sociedad recurrente argumenta que en las enseñanzas del documento D3 no hay información suficiente que motive al técnico medianamente versado en la materia modifique los agentes apuntalantes del documento D1 a una densidad aparente entre 2,3 y 2,63 g/cm³. Sin embargo, en vista de las explicaciones y hallazgos anteriormente citados, esta Oficina no considera pertinente pronunciarse frente a los demás argumentos de la recurrente sobre la pertinencia del documento D3 para resolver el problema técnico, toda vez que el requisito que afectaría la materia reclamada en dicha reivindicación es sobre lo estipulado en el artículo 16 y no 18.

Respecto a las características de densidad aparente y resistencia de los agentes apuntalantes donde la sociedad recurrente considera que son características integrales de la estructura, y de la cual se deriva un efecto técnico mejorado al lograr agentes más

Ref. Expediente N° 16110204

resistentes, este Despacho reitera, como bien se mencionó en párrafos anteriores, el agente apuntalante tal y como fue reclamado no presenta características que sean diferenciadoras del estado de la técnica, toda vez que en los ejemplos del documento D1 se puede determinar que la proporción de revestimiento en relación con el peso de los núcleos del agente ya era conocida, por tanto, al tener la misma composición y estructura es de esperar que presente una resistencia tal como fue obtenida en la presente invención.

3.4.3. Cumplimiento del requisito de nivel inventivo.

Por otra parte, el Despacho encuentra pertinente advertir que al hacer la revisión de la materia reclamada y de las actuaciones administrativas, específicamente en lo relacionado a la materia reclamada en la reivindicación independiente 2, se encuentra que durante el trámite solo fue evaluado el requisito establecido por el artículo 16 de la Decisión 486, sin embargo, y en vista del carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas de D1, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, y evaluar plenamente si la selección de las condiciones de proceso involucra un carácter inventivo o en su defecto corresponden a modalidades que no presentan un efecto técnico comprobado frente al estado de la técnica.

3.5. Concisión y claridad de la materia reclamada.

Respecto al cumplimiento de lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486 de la materia reclamada, se precisa aclarar que es fundamental que las reivindicaciones sean claras y concisas, con el fin de que se pueda determinar sin ambigüedad hasta donde llegan los derechos de la titular en caso de una concesión, por lo que el requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación tanto de forma individual como en conjunto, es por tanto que en materia de propiedad industrial resulta de especial interés el cumplimiento del requisito de claridad, en lo que se refiere a la caracterización de los objetos incluidos en las reivindicaciones y así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial sobre el artículo 30 de la Decisión 486:

“(…) las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica”. -resaltado fuera de texto-

(…) la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación”.

“(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”¹.

Bajo lo anterior, se entiende que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, por tanto, al realizar una nueva verificación de la materia tal y como fue caracterizada se

¹Proceso 43-IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. Págs. 20 y 21.
Página 8 de 10

Ref. Expediente N° 16110204

encuentra que el capítulo reivindicatorio no es conciso, por cuanto cuenta únicamente por reivindicaciones independientes, pudiendo realizar dependencia, por ejemplo de la reivindicación 5 a la reivindicación 4, es por tanto que no cumple con dicho requisito.

Ahora bien, respecto a los términos generales objetados, es cierto que el lenguaje utilizado en las patentes debe ser el usado comúnmente en el campo técnico, el cual debe ser claro para la persona versada en la materia, y si bien la descripción debe contener la información para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico que pretende resolver y la solución propuesta al mismo para que pueda ponerla en práctica, es pertinente aclarar que bajo las prescripciones del artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones deben ser claras y definir adecuadamente la invención, tal y como se mencionó anteriormente, por lo que los términos generales no cumplen con lo referido anteriormente.

Frente a este requisito el Manual Andino de Patentes señala lo siguiente, las *“frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones o que se protege también un producto cuando las reivindicaciones son sólo de procedimiento. En este caso, se debe pedir su aclaración, de lo contrario deberá suprimirla”*². De lo anterior se advierte que a pesar de que durante la actuación administrativa se solicitó la aclaración de los términos generales incluidos en las reivindicaciones, no se realizaron todas las modificaciones necesarias con el fin de subsanar las objeciones oportunamente comunicadas por este Despacho.

Por ejemplo, en cuanto a los términos generales: *“hidróxido de metal alcalino”, “un óxido de metal alcalino” y “aglutinante de aluminosilicato”*, se aclara que no cumplen con el requisito de claridad, toda vez que sugieren de forma imprecisa que la protección puede extenderse a variaciones o modificaciones, ya que al no existir ejemplos o pruebas técnicas donde se utilice algún tipo específico de hidróxido/óxido de metal alcalino, no existe soporte para garantizar que se logre el mismo efecto técnico con la generalidad de los materiales reclamados, con lo cual, se advierte que la reivindicación 2 no cumple con el requisito de claridad.

A la luz de lo anterior, se reitera que el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 por no ser claro ni conciso.

Finalmente, y con base en todo lo expuesto en los párrafos anteriores el Despacho reitera que es indispensable evaluar nuevamente el requisito de novedad de la reivindicación 1 y el requisito de altura inventiva de la materia reclamada en la reivindicación 2 frente a las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo³ y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

²Manual Andino de Patentes (Pág.35, Párr.002).

³ Como, por ejemplo, el documento US2012157358.



Ref. Expediente N° 16110204

RESUELVE:

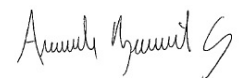
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 69489 del 18 de septiembre de 2018, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTÍCULO TERCERO: 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 etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 16 de octubre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.10.16
17:06:23 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

