

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52303

Ref. Expediente N° 15303032

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° 12344 del 21 de febrero de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SOLUCIONES RETICULADAS DE BORATO CONCENTRADAS QUE COMPRENDEN TETRAHIDRATO DE OCTABORATO SÓDICO Y PROPANODIOL, PARA FRACTURAR HIDRÁULICAMENTE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, Y MÉTODOS DE ELABORACIÓN”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 18 y 34 a 45 no cumplieron con el requisito de novedad, y las reivindicaciones 19 a 33 y 46 a 48 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo. De igual manera se objeta la claridad de la materia reclamada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de abril de 2018 con el N° NC2018/0003711, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante TUCC TECHNOLOGY, LLC., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Pago de tasa a un nuevo examen de patentabilidad.

Inicialmente, la sociedad recurrente admite que no realizó el pago de la tasa correspondiente a un nuevo examen de patentabilidad en etapa de examen, razón por la cual la Oficina no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio, sin embargo, considera que *“Si bien un nuevo examen no procedía por la falta de pago de la tasa de examen, dicho pliego debió haberse aceptado y haberse tomado la decisión final sobre dicho pliego. No nos queda claro cuál es el asidero legal para haber tomado esta decisión.”* La sociedad recurrente asegura que en el presente caso se presentan vacíos legales y adjunta el pago de una nueva tasa de examen, así como también la tasa correspondiente a la modificación del pliego reivindicatorio, con el fin de que este no sea rechazado por la Oficina.

De igual manera, con base en lo expuesto en la resolución que denegó el derecho exclusivo, la sociedad recurrente cita lo señalado en la Circular Única y a continuación asegura que: *“Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad”*, se entiende que el pago de la tasa de examen procede si la solicitante *“desea”* un nuevo examen, por tanto se considera voluntario. Sin embargo, en dicha resolución también se indica que *“(…) el pago de la tasa está supeditado al caso en el cual la oficina de patentes realice un nuevo examen*

Ref. Expediente N° 15303032

de patentabilidad **si lo considera necesario**: Cuando el solicitante...modifique...el capítulo reivindicatorio.... ´si así lo considera necesario´ realice hasta 2 nuevos exámenes. Notamos que este extracto es diferente al observado en los oficios 45." - subrayado y resaltado original de texto-.

La sociedad recurrente hace referencia a una comunicación interna, y al respecto afirma que derivado de la modificación al pliego reivindicatorio, se debe realizar un pago de tasa de examen. "Entendemos que la modificación de las reivindicaciones per se **no es causal** para el pago inmediato de la tasa de examen a no ser que (i) el solicitante **desee un nuevo examen** (como aparece en los oficios) o (ii) cuando la SIC **así lo considere necesario**.", sin que con ello quede claro que el examinador realizaría un nuevo examen de patentabilidad, "... en cuyo caso evidentemente habríamos cancelado la tasa." - subrayado original de texto-.

2.2 Modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente afirma que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por seis (6) reivindicaciones, en las cuales el objeto de la solicitud se dirige a un método para fracturar hidráulicamente una formación subterránea, por lo tanto, entiende superadas las objeciones presentadas por la Oficina frente a las reivindicaciones 11, 12 y 16, y las demás objeciones hechas a las reivindicaciones relacionadas con la composición. De igual manera explica que se realizaron las siguientes modificaciones:

2.2.1 Objeciones por claridad y por usos.

Respecto de las objeciones de claridad y de usos, la sociedad recurrente señala lo siguiente:

- La reivindicación 33 que fue objetada por ser relativa a un uso, fue eliminada del pliego reivindicatorio. Así como las reivindicaciones anteriores 1, 2, 4, 6, 11, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 41, 45 y 48, las cuales ya no hacen parte del pliego reivindicado modificado.

A continuación, la sociedad recurrente aclara que el método reclamado se caracteriza por medio de la secuencia de etapas claras, así:

"generar un fluido de fractura mezclando una composición polimérica reticulable de base acuosa con una composición reticulable de base acuosa;

bombear el fluido de fractura en la zona de formación subterránea a través del agujero del pozo"

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad recurrente asegura que ya no se reclama una composición sino que se especifican las características de las composiciones que se utilizan en la etapa 1 de dicho método, al respecto sostiene lo siguiente: "Por otra parte, en la nueva reivindicación 1 se definen de manera específica los componentes de las composiciones, haciendo referencia a que comprenden un polímero reticulable hidratado y un fluido acuoso, octaborato tetrahidratado refinado (DOT) y propanodiol, respectivamente; de manera que se definen los componentes por medio de su nombre químico o estructura." Asimismo, la sociedad recurrente afirma que no considera necesario definir los polímeros hidratables, ya que el técnico medio estaría en capacidad de entender los compuestos tipo polímero reticulable.

Ref. Expediente N° 15303032

Por último, la sociedad recurrente afirma que: “(...) Finalmente, consideramos pertinente resaltar que en el pliego reivindicatorio aquí presentado no se incluyen expresiones como ‘sustancialmente’, ‘cantidad suficiente’, ‘alrededor de’, ‘mayor que’, ‘mayor que alrededor de’, ‘uno o más’ y ‘concentrada’, las cuales son consideradas imprecisas; sino que, en las reivindicaciones se utilizan términos precisos y rangos concretos que permiten definir de manera clara la materia que se busca proteger.”

2.2.2 Descripción.

En cuanto a las objeciones elevadas por la Oficina frente al uso de marcas registradas para identificar los agentes involucrados en el método, la sociedad recurrente está en desacuerdo y señala lo siguiente: “(...) puesto que un versado en la materia sabría las dificultades que existen en la nomenclatura de polímeros y que, para mayor claridad se hace referencia a los nombres de los productos comerciales. Además, la persona versada en la materia sabría que la marca JAGUAR® hace referencia al carboximetil hidroxipropil guar y la marca CLAY TREAT-3CTM a una solución acuosa de un compuesto de amonio cuaternario (cloruro de tetrametil amonio) y polímeros.

Por otra parte, adjunto a este memorial se presenta la modificación a la descripción, de manera que se presentan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. Al respecto, me permito aclarar que algunas de las unidades objetadas en las páginas 13, 18, 19, 21, 23, 30 y 31 se presentan en lb/1000gal, gal/1000gal, °F; sin embargo, entre paréntesis se incluye su correspondencia en unidades del sistema internacional.”

2.3 Estudio de novedad.

Frente al estudio de novedad, la sociedad recurrente explica que al cambiar totalmente el capítulo reivindicatorio, es claro que los documentos trasladados por la Oficina – denominados D2 y D3-, no enseñan precisamente el método tal y como se encuentra en la modificación allegada. Para sustentar lo anterior, presenta una tabla comparativa con las características técnicas esenciales del método y su contraste frente al arte previo, y al respecto asegura que “(...) el documento D2 no enseña una composición premezclada que comprende octaborato tetrahidratado (DOT) y propanodiol. Por el contrario, el agente reticulante utilizado en la composición formada en el método del documento D2 corresponde a bórax.”. Además, la sociedad recurrente sostiene que el documento D3 no divulga una composición reticulante concentrada que se adicione a un fluido base que contiene un polímero.

A continuación, la sociedad recurrente explica que el documento D3 divulga: “(...) el agente reticulante de boro que se utiliza en el método se presenta en un fluido de tratamiento en una cantidad en el rango de 0.0025% a aproximadamente 0.1% en peso de agua de la composición.” (Párr.0018) –subrayado original de texto- y agrega que el método reivindicado por la presente invención comprende una etapa de formación de un fluido de fractura que se mezcla con una composición reticulable de base acuosa, sin que dicha composición esté lista.

Adicionalmente, la sociedad recurrente explica que “(...) el documento D3 falla en enseñar o sugerir que en el método se utiliza una composición de reticulación concentrada que tenga DOT disuelto en el fluido acuoso en una concentración de 0.5% a 10% en peso, puesto que el valor máximo del agente en dicho documento es de 0.1%, valor que se encuentra fuera del rango aquí reclamado.” -subrayado original de texto-

2.4 Estudio de nivel inventivo.

Ref. Expediente N° 15303032

Frente al resultado del análisis de nivel inventivo, la sociedad recurrente afirma estar en desacuerdo toda vez que considera que el técnico medianamente versado en la materia “(...) *no habría podido llegar al método tal como aquí se define, sino que, por el contrario, se requirió de la actividad inventiva de los inventores para llegar a dicho método*”, toda vez que asegura que existen una serie de diferencias que son relevantes entre los métodos que no se derivan de manera obvia ni evidente a partir de las enseñanzas de los documentos citados, así:

- “(...) el documento D2 **no enseña** que en el método se puede preparar una composición **premezclada** que comprende octaborato tetrahidratado (DOT) y propanodiol, sino que, en lugar de octaborato disódico tetrahidratado (DOT) utiliza bórax y no incluye ningún agente depresor del punto de congelamiento, como propanodiol.” -subrayado y negrilla original de texto-, lo cual se deriva en un efecto inesperado, al lograr que “... *dicha composición reticulable de base acuosa premezclada es capaz de ser transportada y almacenada a bajas temperaturas y puede soportar ciclos repetidos de congelación-descongelación sin la precipitación de los componentes*” -subrayado y resaltado original de texto-.

La sociedad recurrente sustenta sus afirmaciones en el ejemplo 5, en el cual se realizaron ensayos de congelamiento/descongelamiento para soluciones que comprenden DOT, y encuentra que dichas composiciones son estables porque no se precipitan a bajas temperaturas. De lo anteriormente expuesto, la sociedad recurrente asegura que a partir de las enseñanzas del documento D2 no se podría llevar a cabo el método reclamado.

Por su parte, frente a las enseñanzas del documento D3 la sociedad recurrente afirma que si bien es cierto que el documento D3 divulga en su composición tetraborato disódico hidratado, éste se encuentra en concentraciones diferentes a las del método reivindicado, y frente a este hecho asegura que la invención usa mayores proporciones que las divulgadas en D3 y adicionalmente incluye el agente propanodiol. De lo anterior, la sociedad recurrente concluye que “*Por este motivo, un versado en la materia basado en las enseñanzas del documento D3, si bien incluiría el componente DOT en la composición utilizada en el método del documento D2, no habría aumentado su proporción esperando que la operación de reticulación se realizara con éxito y mucho menos habría incluido el propanodiol.*”

En cuanto al documento D4, la sociedad recurrente argumenta que aunque hace referencia del uso de propanodiol como depresor del punto de congelación, “(...) *dicho método corresponde a un campo técnico totalmente diferente al de la invención que aquí se reclama, puesto que se relaciona con fluidos hidráulicos de base acuosa que comprenden ácidos ditiodiarilcarboxílicos y a los cuales tienen propiedades de rendimiento mejoradas y el uso de dichos compuestos como aditivos anticorrosivos o lubricantes en fluidos hidráulicos.*” -subrayado original de texto-. La sociedad recurrente agrega que el uso típico de dichos fluidos está limitado a la producción de acerías, forjas, extracción de carbón, sistemas de extracción de petróleo, por lo que no existe sugerencia de que dichos fluidos se apliquen también en la fractura hidráulica.

A continuación, la sociedad recurrente asegura que: “*Es por esto que un versado en la materia no habría añadido de manera obvia propanodiol a la composición reticulante o polimérica del método de la presente invención, puesto que no existe enseñanza en el arte previo que indique que dicha composición preservará su capacidad reticulante o su estabilidad, razón por la que, de manera inventiva, se llegó al método de la presente invención.*”

Ref. Expediente N° 15303032

Adicionalmente, el documento D4 no le brinda ninguna guía a la persona versada en la materia, para sustituir el bórax como agente reticulante de la composición del método del documento D2 por DOT en las proporciones que aquí se reclaman, por lo que dicho documento falla particularmente en enseñar o sugerir composiciones reticulantes concentradas que tengan DOT refinado disuelto en el fluido acuoso en una concentración de 0.5% a 10% en peso.”

A la luz de lo expuesto anteriormente, la sociedad recurrente considera que el método reclamado resulta inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D2, D3 y D4, pues solos o en combinación, no enseñan o sugieren el método reclamado.

TERCERO: Para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia procede a revisar la actuación administrativa desplegada en el presente caso, teniendo en cuenta que el procedimiento para comunicar el resultado del estudio se encuentra reglado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, el cual, corresponde al fundamento legal de la decisión definitiva sobre la patentabilidad de la invención. De la revisión del procedimiento adelantado en el presente caso se advierte lo siguiente:

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a métodos y composiciones para aplicar en el tratamiento de pozos subterráneos, por medio de las cuales, se logra aumentar la viscosidad del fluido subterráneo mediante la aplicación de una composición reticulante concentrada que en su contenido presenta boro y que además es estable.

El último capítulo reivindicatorio allegado junto al memorial del recurso, está conformado por un total de seis reivindicaciones dirigidas a un método para fracturar hidráulicamente una formación subterránea, penetrada a través de un agujero de pozo. El método comprende las etapas de:

“(…) generar un fluido de fractura mezclando una composición polimérica reticulable de base acuosa con una composición reticulable de base acuosa; bombear el fluido de fractura en la zona de formación subterránea a través del agujero del pozo, en donde la composición polimérica reticulable de base acuosa comprende un polímero reticulable hidratado, y en donde la composición reticulable de base acuosa comprende: un fluido acuoso; octaborato tetrahidratado refinado (DOT) disuelto en el fluido acuoso a una concentración de 0,5% a 10% en peso; y propanodiol disuelto en fluido acuoso a una concentración de 20% a 70% en peso..”

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 15-303032, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 12137 del 16 de agosto de 2017, en la que se comunica a la sociedad solicitante el resultado del examen teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio allegado el 21 de diciembre de 2015 con el radicado bajo el N° 15-303032-00000-0000.

Ref. Expediente N° 15303032

Frente al contenido del objeto reivindicado, la Oficina señaló que el método no es claro, toda vez que no reclama las condiciones técnicas que permiten llevarlo a cabo. Adicionalmente se elevan objeciones en relación con aspectos de claridad del capítulo reivindicatorio por incluir parámetros, términos generales e imprecisos.

Por otro lado, se elevan objeciones en relación con el soporte descriptivo de las reivindicaciones, ya que las realizaciones preferidas hacen referencia a las composiciones sin que exista evidencia de los métodos, por lo que la Oficina advierte que se trata de una generalización especulativa de la materia.

De igual manera, la Oficina señaló que en el estado de la técnica existen documentos que permiten anticipar tanto la composición, como el método para fracturar hidráulicamente una formación subterránea, en particular, los antecedentes: D1 – *“Suspension characteristics of borate-crosslinked gels: Rheology and atomic force microscopy measurements”* –; D2 – US2011030962– ; D3 – US2005056424 – y D4 – US2012040875-.

Frente a las objeciones planteadas por la Oficina, la sociedad solicitante respondió oportunamente al requerimiento y presentó modificaciones al capítulo reivindicatorio. El pliego evaluado en el acto administrativo que decidió desfavorablemente sobre la patentabilidad de la invención está conformado por 6 reivindicaciones dirigidas a un objeto diferente al que inicialmente se presentó en la solicitud.

La oficina advirtió esta situación y al encontrar que no se realizó el pago de la tasa correspondiente al segundo examen de patentabilidad, de conformidad con las prescripciones normativas del numeral 1.2.2.5.1, Capítulo Primero, Título X de la Circular Única, modificado por la Resolución 3719 de 2016, señaló que no era posible aceptar la modificación a la materia reclamada, y como consecuencia, de ello decidió denegar la patente de invención al capítulo reivindicatorio evaluado con motivo del requerimiento de fondo.

En este sentido, la Superintendencia concluyó que no se encontraban superados los impedimentos para la concesión del derecho que otorga la patente de invención y mediante la Resolución N° 12344 del 21 de febrero de 2018, decidió denegar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 18 y 34 a 45, al no cumplir con el requisito de novedad. Por su parte, se negó el privilegio para las reivindicaciones 19 a 33 y 46 a 48, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, según lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2 Pago del segundo examen de patentabilidad.

En lo que respecta al pago de un segundo examen de patentabilidad, si bien la recurrente considera que no era necesario para que fuera aceptado a trámite el nuevo capítulo reivindicatorio allegado como consecuencia del examen de fondo, es claro que la Oficina de patentes puede realizar un nuevo examen de patentabilidad al advertir que como consecuencia de la modificación, resulta necesario prolongar la etapa de examen de patentabilidad.

Frente a este aspecto del examen de patentabilidad, el artículo 45 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Ref. Expediente N° 15303032

(...)

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”.

En relación con lo señalado en el precitado cuerpo normativo, el Tribunal Andino ha establecido que: “(...) (i) *La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente*”¹.

Y frente al número de notificaciones como resultado del examen preliminar sobre la patentabilidad de una invención, el alto Tribunal ha señalado que: “(...) *se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente*”.

Así, en consideración a las particularidades del caso bajo revisión, al advertir que las modificaciones al pliego reivindicatorio propuestas por la sociedad recurrente dejan sin asidero técnico el requerimiento de fondo inicialmente trasladado, la Oficina está facultada para elevar las nuevas objeciones sobre la patentabilidad de la invención en un segundo requerimiento del examen de fondo, previo pago de la tasa de examen.

En el presente caso se encuentra que como consecuencia de la modificación al capítulo reivindicatorio, la materia que había sido estudiada inicialmente pasa de ser una composición (reivindicaciones 1 a 20) y un método para formular un fluido de fractura (reivindicaciones 1 a 48) a un método para fracturar hidráulicamente una formación subterránea. Teniendo en cuenta el cambio abrupto en el objeto de la invención la Oficina está facultada para revisar la pertinencia de los antecedentes inicialmente trasladados con el fin de elevar las nuevas objeciones en la forma de un nuevo examen de patentabilidad. Como consecuencia de lo anterior, era necesario el pago de dicho examen, tal como se lo hizo saber el examinador a la sociedad solicitante de forma oportuna, y al no encontrar el pago correspondiente a la tasa de examen, no era posible aceptar la modificación al capítulo reivindicatorio en los términos propuestos por la sociedad solicitante. No obstante lo anterior, esta Oficina encuentra que junto al memorial del recurso la sociedad recurrente adjunta el pago de la nueva tasa de examen de patentabilidad, con el recibo N° 1824744 del 6 de abril de 2018, con lo cual, se entiende superado el requerimiento de pago inicialmente señalado durante la actuación administrativa, tal y como lo establece la Circular Única.

3.3 Modificación al capítulo reivindicatorio.

Ahora bien, respecto al nuevo capítulo reivindicatorio allegado con motivo del recurso con el radicado bajo el N° NC2018/0003709 del 6 de abril de 2018 y frente al que la Oficina encontró el pago de la tasa correspondiente por modificación con el recibo bajo el

¹ Proceso 104-IP-2013. P. 21.

Ref. Expediente N° 15303032

N°1824806, es del caso señalar que se acepta, comoquiera que se ajusta a las prescripciones normativas del artículo 34 de la Decisión 486.

Es importante precisar que las nuevas modificaciones introducidas en el pliego reivindicatorio se orientan a reclamar un método para fracturar hidráulicamente una formación subterránea (Pág.6, Párr.6, Pág.25, Párr.3) que comprende la inyección de un fluido de fractura, el cual incluye una composición reticulable, que comprende un octaborato tetrahidratado refinado (DOT) y propanodiol disuelto, información que se encuentra soportada en la solicitud inicialmente presentada.

Sin embargo, por tratarse de un objeto que no ha sido evaluado por la Oficina que presenta nuevos elementos y frente al que es necesario realizar una nueva búsqueda frente al estado de la técnica disponible a la fecha de prioridad reivindicada, es obligatoria la notificación al solicitante del informe sobre la patentabilidad de la invención, de forma que se garantice el derecho de contradicción y defensa.

3.2.1 Claridad del capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente considera que el nuevo capítulo reivindicatorio, cumple con el requisito de claridad, toda vez que relaciona una secuencia lógica de etapas, sin embargo, es importante precisar que un método se caracteriza por medio de una serie de etapas ordenadas que indican la totalidad de condiciones físicas y químicas necesarias para llevar a cabo la actividad y por medio de las cuales se soluciona el problema técnico que plantea la solicitud, y si bien es cierto que dicho método incluye una secuencia de etapas, con algunas de sus características técnicas, también es claro que no divulga todas las condiciones por medio de las cuales se resuelve el problema técnico, por ejemplo, el tamaño de partícula del DOT, por lo tanto, no es posible asegurar que por el hecho de modificar el ámbito de la invención se cumple con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto a las objeciones sobre las marcas registradas, aunque la recurrente considere que existen dificultades en la nomenclatura de polímeros y que, para mayor claridad considera necesario hacer referencia a los nombres de los productos comerciales, esta Superintendencia reitera que se trata de signos arbitrarios que cambian en su composición y propiedades, por lo que no se aceptan para referir a la materia objeto de la invención ni en la descripción, ni en las reivindicaciones² ya que estos pueden cambiar con el tiempo aunque conserven el mismo nombre.

3.3 Estudio de Novedad.

Frente al estudio de novedad, se encuentra que son válidos los argumentos de la recurrente en cuanto a que al cambiar totalmente el capítulo reivindicatorio, los documentos por medio de los cuales se afectó la novedad de la materia reclamada, ahora no afectan su identidad frente al estado de la técnica inicialmente citado. Lo anterior debido a que, si bien es cierto que la materia contenida en algunas reivindicaciones dependientes (que ahora hacen parte de la nueva reivindicación independiente 1), fueron afectadas en su momento, ahora existen otros elementos, como por ejemplo: la concentración de los agentes que comprenden la composición reticulable que aún no han sido evaluados, por tanto es necesario evaluar si son o no patentables en la etapa de examen correspondiente.

² Manual Andino de Patentes. 3. Descripción, ítem 3.2 Claridad, pág.27.
Página 8 de 10

Ref. Expediente N° 15303032

3.4 Estudio de nivel inventivo.

En relación con los argumentos que expone la sociedad recurrente frente al resultado del examen de nivel inventivo, y su propuesta de un nuevo análisis frente al nivel inventivo de la materia ahora reclamada frente a las enseñanzas de los documentos D2 a D4, esta Oficina advierte que es necesario realizar un nuevo estudio para determinar si los documentos (D1 a D4) solos o en combinación resultan pertinentes y eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, tal es el caso de las publicaciones: US2004/0048943 del 11 de marzo de 2004, US2012/0220503 del 30 de agosto de 2012 o US 5145590 del 8 de septiembre de 1992, y de esta manera otorgar la oportunidad a la solicitante para que se pronuncie y ejerza su derecho de contradicción y defensa.

Finalmente, con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, esta Superintendencia encuentra que con el fin de garantizar el debido proceso resulta necesario revocar la decisión recurrida, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad teniendo en cuenta que la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad que obra en el expediente administrativo, lo anterior con el fin de evaluar nuevamente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000 y con el fin de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo y lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia al señalar que: “(...) *se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.*”³. Lo anterior, dado que en el presente caso es necesario evaluar los elementos señalados en la modificación al pliego reivindicatorio que allegó la sociedad durante la etapa del examen de patentabilidad y que ahora reitera con motivo del recurso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 12344 del 21 de febrero de 2018, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “SOLUCIONES RETICULADAS DE BORATO CONCENTRADAS QUE COMPRENDEN TETRAHIDRATO DE OCTABORATO SÓDICO Y PROPANODIOL, PARA FRACTURAR HIDRÁULICAMENTE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, Y MÉTODOS DE ELABORACIÓN” .

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, 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, teniendo en cuenta la modificación al pliego reivindicatorio que reposa en el radicado bajo el N° NC2018/0003709 del 6 de abril de 2018 y el comprobante de pago de la tasa de examen de patentabilidad.

³ Idem Proceso 104-IP-2013.



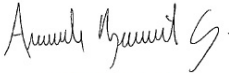
Resolución N° 52303

Ref. Expediente N° 15303032

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad TUCC TECHNOLOGY, LLC, 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 31 de agosto de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.08.31
17:05:25 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

