



No. 14-114249- -00004-0000

Fecha 2015-11-10 16:43:23 Dep 2020 DIR NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONAL
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 10

JV

1

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-4315

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-114.249

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

Yo, CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **H BAKER HUGHES INCORPORATED**, domiciliado en Estados Unidos América, de acuerdo con la sustitución de poder adjunta, en respuesta al oficio No. 7488 notificado por fijación en lista el 07 de julio de 2015, para el cual se solicitó prórroga de 30 días adjuntando sustitución de poder a mi nombre mediante memorial radicado el 29 de septiembre de 2015, relacionado con concepto técnico de fondo, con el cual ahora me permito manifestar lo siguiente.

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial, un nuevo pliego reivindicatorio que comprende un total de 14 reivindicaciones, en donde se eliminaron las antiguas reivindicaciones 7, 13 y 14; se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de definir el miembro de comunicación entre la cámara y el espacio anular; y se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de incluir las características de la herramienta de caída, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

En este sentido, me permito manifestar que no se presenta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene menor número de cláusulas que el anterior y corresponde en esencia a la misma materia para la cual se ha buscado protección durante todo el trámite.

2. Claridad de las reivindicaciones

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece:

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida”.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que las antiguas reivindicaciones 1 a 18 carecen de novedad en vista de las enseñanzas del documento **D1**: US 2004/0055753 y el documento **D2**: US 7624810. Ante dicha afirmación mi representado manifiesta los siguientes argumentos, los cuales desvirtuarán dicha afirmación.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Con base en la objeción anterior y teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad, se tiene que la nueva reivindicación independiente 1 contiene una serie de limitaciones en su alcance que la hacen diferente del estado del arte, donde dicha cláusula define: *“Una herramienta de caída para taponado, que comprende: un cuerpo que define una cámara; un tapón alojado inicialmente en la cámara; y un elemento de comunicación entre la cámara y un espacio anular definido por el cuerpo, el tapón se puede mover en el espacio anular cuando se permite la comunicación”*.

Así las cosas, nos permitimos informar a ese Despacho que la nueva reivindicación independiente 1 se ha redefinido con el fin de incluir características técnicas no consideradas por el examinador en su análisis de patentabilidad, ya que las mismas se consideraban funcionalidades, pero dicha nueva cláusula incluye ahora la característica de definir que el elemento de la herramienta de caída corresponde a un miembro de comunicación que permite la comunicación entre la cámara y un espacio anular definido por el cuerpo, hecho que no es mencionado por ninguno de los documentos D1 y/o D2. Por el contrario, tal como lo manifiesta el examinador en su concepto técnico, las anterioridades mencionadas se limitan a indicar que el elemento corresponde a un “resorte (32)” que *“desplaza la camisa (30) para posicionar la salida (20) para dejar salir las bolas (22) y (24) con un empujón del resorte (28)”* en D1, y *“Un pistón (230) reside en el bolsillo (220) hasta que el ensamble (40) es accionado”*, lo cual es completamente diferente ya que se refieren a elementos de empuje, tal como un resorte y un pistón, mientras que la presente invención define es un **miembro de comunicación**, el cual en ningún momento empuja otros elementos, como sí lo hacen los de las anterioridades D1 y D2.

Sumado a lo anterior, es claro que hay una confusión por parte del examinador, ya que está considerando que el elemento que está dispuesto con el cuerpo, tal como se define en la reivindicación 1, corresponde a un “resorte” o “pistón”, pero claramente el elemento de la presente invención es de comunicación más no de empuje o accionamiento, tal como se indicó previamente, hecho que hace que la presente invención difiera en gran medida de los documentos del estado del arte.

Ahora bien, el examinador también objeta la antigua reivindicación independiente 11 (nueva reivindicación 9) por carecer de novedad a la luz de los documentos D1 y D2. Sin embargo, esta reivindicación independiente también fue modificada con el fin de incluir las características de la herramienta como se definen en la reivindicación independiente 1, es

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

decir, al incluir la limitación del miembro que es de comunicación entre la cámara y el espacio anular, al tiempo que el ensamble definido allí incluye otras características que lo difieren del estado del arte, tal como la herramienta de aislamiento y el mecanismo de anclaje. Por lo tanto, dicha cláusula independiente 9 también cumple con el requisito de novedad.

Finalmente, el examinador hace una comparación entre el método definido en la reivindicación 15 y el documento D2 para concluir que hay falta de novedad. A este respecto el solicitante muy respetuosamente manifiesta que está en total desacuerdo con las afirmaciones del examinador, toda vez que el análisis no es el adecuado y se pretende desvirtuar la novedad de un método (caracterizado por una serie de pasos o etapas) con unos elementos de un aparato como se define en la anterioridad D2, hecho que es completamente inadecuado e inaceptable, ya que D2 en ningún momento hace referencia a etapas que permitan llevar a cabo una operación de fondo de pozo y el examinador considera que los elementos (42, 44, 46 y 40) equivalen al paso de hacer funcionar un ensamble de fondo de pozo, al tiempo que pretende que las figuras 1 a 9 de dicha anterioridad sean equivalentes a los pasos de fijar la herramienta de aislamiento en la estructura, desconectar el mecanismo de anclaje de la herramienta, desplegar un tapón de la herramienta y enganchar el tapón con la herramienta de aislamiento.

Por lo tanto, consideramos que el análisis realizado por el examinador no puede ser tenido en cuenta y no es aplicable a la reivindicación 15, toda vez que no se han desvirtuado todos y cada uno de los pasos del método allí definido, y de ser así, se deben indicar los pasos o etapas en D2 que mencionan explícita y específicamente los pasos de dicho método.

En consecuencia y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 14, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

Siendo así las cosas, se le solicita amablemente a este Despacho, tener en consideración el nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos que se presentan en esta oportunidad, para así reconocer por sí mismo el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y en consecuencia, proceder con la concesión de patente de esta solicitud.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo 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 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira, Valle

TP 141.563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ANEXO 1

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 16 reivindicaciones

P-4315
Rvs modificadas
10-11-2015

REIVINDICACIONES

1. Una herramienta de caída para taponado, que comprende:
un cuerpo que define una cámara;
5 un tapón alojado inicialmente en la cámara; y
un elemento de comunicación entre la cámara y un
espacio anular definido por el cuerpo, dicho elemento
está dispuesto con el cuerpo, el tapón se puede mover en
el espacio anular cuando se permite la comunicación.
10
2. La herramienta de la reivindicación 1 en donde el tapón
es un balón.
3. La herramienta de la reivindicación 1, en donde el
15 cuerpo incluye una ventana en el mismo que se bloquea
por el elemento.
4. La herramienta de la reivindicación 1, en donde el
elemento es una varilla deslizable alojada en el cuerpo.
20
5. La herramienta de la reivindicación 1, en donde el
elemento está incluido con una tapa.
6. La herramienta de la reivindicación 5, en donde la tapa
25 y el elemento se disponen en lados axiales opuestos del
tapón y conectados mediante un puntal.

X

P-4315
Rvs modificadas
10-11-2015

7. La herramienta de la reivindicación 1, en donde el tapón tiene un tamaño operativamente más pequeño que un espacio libre radial a través del espacio anular.

5 8. Un ensamble de fondo de pozo que comprende:

una herramienta de caída para taponado, que comprende:

un cuerpo que define una cámara;

un tapón alojado inicialmente en la cámara; y

10 un elemento de comunicación entre la cámara y un espacio anular definido por el cuerpo, dicho elemento está dispuesto con el cuerpo, el tapón se puede mover en el espacio anular cuando se permite la comunicación; y una herramienta de aislamiento ubicada en el fondo del pozo de la herramienta de caída para taponado, la herramienta
15 de aislamiento dispuesta de forma operativa para recibir el tapón después del paso del tapón a través del espacio anular.

9. El ensamble de fondo de pozo de la reivindicación 9 que además comprende:

20 un mecanismo de anclaje conectado a la herramienta de aislamiento y que se desconecta de la misma después de fijación.

10. El ensamble de la reivindicación 9, que incluye
25 adicionalmente una pistola de perforación acoplada con el mecanismo de anclaje y la herramienta de caída para taponado.

P-4315
Rvs modificadas
10-11-2015

11. Un método para realizar una operación fondo de pozo que comprende:

hacer funcionar un ensamble de fondo de pozo en una
5 estructura de fondo de pozo, el ensamble de fondo de pozo incluye un mecanismo de anclaje, una herramienta de aislamiento, y una herramienta de caída para taponado;

fijar la herramienta de aislamiento en la estructura de fondo de pozo con el mecanismo de anclaje;

10 desconectar el mecanismo de anclaje de la herramienta de aislamiento;

desplegar un tapón de la herramienta de caída para taponado; y

enganchar el tapón con la herramienta de
15 aislamiento.

12. El método de la reivindicación 11, en donde desplegar la herramienta de caída para taponado incluye abrir una ventana en un cuerpo de la herramienta de caída para
20 taponado.

13. El método de la reivindicación 11, en donde desplegar la herramienta de caída para taponado incluye accionar un elemento dispuesto con un cuerpo de la herramienta de
25 caída para taponado.

9

P-4315
Rvs modificadas
10-11-2015

14. El método de la reivindicación 11, en donde enganchar el tapón con la herramienta de aislamiento incluye dejar caer el tapón hacia la herramienta de aislamiento a través de un espacio anular formado entre el ensamble de fondo de pozo y la estructura de fondo de pozo.