

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52463

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-234824

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 No. 175 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO Y APARATO PARA EL CONTROL DE FLUJO DE FLUIDO EN UNA VÁLVULA AUTÓNOMA UTILIZANDO UN INTERRUPTOR DE ADHESIÓN”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de febrero de 2015, con el No. 13-234824-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, allegando un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 20 reivindicaciones, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

La recurrente argumenta que de acuerdo con el nuevo capítulo reivindicatorio, la solicitud presenta diferencias con respecto al estado de la técnica, señalando que, “(...) *la reivindicación independiente 1 y nueva reivindicación 20 se les agregaron las siguientes restricciones técnicas:*

(...) desviar el mecanismo (140) en respuesta a un cambio en la característica del fluido; y hacer fluir el flujo de fluido desde el pasaje de entrada (130) a través de un pasaje de mecanismo de desviación divergente (142), teniendo el mecanismo de desviación divergente (142) una primera pared lateral (152) que se extiende desde el pasaje de entrada (130) a un primer ángulo y una segunda pared lateral (154) que se extiende desde el pasaje de entrada (130) a un segundo ángulo diferente del primer ángulo (...).”

Adicionalmente, la recurrente indica que encuentra diferencias entre la solicitud y lo revelado en el documento D1, donde “*El documento D1 revela un sistema de resistencia variable para el flujo de una composición fluida que puede incluir un paso de flujo y un conjunto de uno o más pasajes de ramificación que se cruzan el paso de flujo. Adicionalmente en su figura 4 ilustra la existencia de varias entradas, pero ninguna de ellas comprende pasaje que se extienden desde estas entradas en dos ángulos asimétricos diferentes’. Por ejemplo, el fluido dispositivo (sic) de selección de flujo de entrada 52 puede fluir en direcciones diferentes en trayectorias de flujo 58,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52463

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-234824

60, pero las paredes laterales del dispositivo de selección de flujo se ilustran simétricamente. Las paredes laterales se extienden en diferentes direcciones (...)".

Finalmente concluye la recurrente que el documento D1 no enseña los elementos revelados en la solicitud y que, *"La restricción presentada en las reivindicaciones independientes otorga una ventaja en el estado de la técnica debido a que permite una mejor variación de resistencia al flujo ligada directamente al paso del fluido por la entrada (130).*

(...) el documento D1 no presenta todos los elementos revelados por la presente solicitud, y aunque presentan documentos en común, no es posible derivar todas las características técnicas de la invención a partir del documento del estado de la técnica".

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Esta Oficina acepta el nuevo Capítulo Reivindicatorio presentado mediante escrito radicado bajo el No. 13-234824-00008-0000 del 26 de febrero de 2015, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y se adjuntó el recibo de pago de la tasa oficial correspondiente.

Con respecto al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual reclama en la reivindicación 1 un método y en la reivindicación 20 un sistema de control, esta Oficina observa lo siguiente:

Se encuentra que la reivindicación 1 reclama un método para el control de flujo del fluido en la perforación de un pozo, observándose que en dicha reivindicación de método se reclaman también características técnicas del sistema de control reclamado en la reivindicación 20.

Si bien en una reivindicación que reclama un método se puede mencionar, en los diferentes pasos que definen el método, elementos y aparatos utilizados en la realización de dicho método, no se deben reclamar en la misma reivindicación características técnicas que definan los elementos o el aparato que se utiliza, puesto que se estaría reclamando en una reivindicación de método un aparato, lo que hace que la reivindicación no esté bien definida.

Obsérvese que en la reivindicación 1 se reclama además de los pasos que definen el método, características del sistema empleado como: *"teniendo el mecanismo de desviación divergente (142) una primera pared lateral (152)*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52463

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-234824

que se extiende desde el pasaje de entrada (130) a un primer ángulo y una segunda pared lateral (154) que se extiende desde el pasaje de entrada (130) a un segundo ángulo diferente del primer ángulo tal que un ángulo de ensanchamiento (α) es definido”, encontrándose que se reclaman características de un aparato en una reivindicación que reclama un método, por lo tanto, como se mencionó, la reivindicación 1 no está debidamente definida.

Por otra parte, con relación a los argumentos de la recurrente donde señala que de acuerdo con el nuevo capítulo reivindicatorio, la solicitud presenta diferencias con respecto a lo revelado en el documento D1, esta Oficina realizará una nueva búsqueda de antecedentes en lo perteneciente al estado de la técnica, enfocada a las etapas del método y al sistema que ahora se reivindica para definir la novedad y el nivel inventivo de la materia reclamada.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta relevante para afectar la novedad del método tal como ahora se define, ni para el sistema reivindicado, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reclama, como por ejemplo, los documentos US2011/0042091A1 y US2011/0042092A1 publicados el 24 de febrero de 2011, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, y, en consecuencia, se considera pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 175 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, 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 Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52463

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-234824

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUANITA ACOSTA GÓMEZ, infopi@cardenasycardenas.com

Elaboró: Jesus Alejandro Velasquez Salgado
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez