

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42645

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-183118

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. 84781 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "CUBIERTA DE BOMBA SUMERGIBLE CON PUERTOS DE PURGA DE CIERRE", 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 15 de diciembre de 2015, con el No. 13-183118-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Scumberger Technology B.V, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, se trae a colación, que la sociedad solicitante mediante el escrito radicado bajo el N° 13-183118-00009-0000 del 15 de diciembre de 2015 presenta un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 20 reivindicaciones. Donde la reivindicación independiente 1 se estableció de la siguiente manera:

"(...) 1. Una bomba sumergible con puertos de purga de cierre (108, 112, 208, 212, 214, 308), que comprende:

una cubierta (202, 302) que tiene una región de extremo roscada (110, 210) acoplado con rosca con un componente;

un compartimento interior (104) de la cubierta para el fluido a alta presión de empuje;

un cierre de extremo hacia adentro (106, 206, 306) colocado entre la cubierta y el componente hacia adentro de la región de extremo roscada que aísla la región de extremo roscada (110, 210) del compartimento interior (104): y

un pasaje de ventilación (108, 112, 208, 212, 214, 308) que se extiende a la región entre la cubierta y el componente del exterior del cierre de extremo y hacia adentro de la región roscada que permite que la filtración de fluido desde el compartimento interior pase por el cierre de extremo y escape a través de la cubierta (...)."

Con relación al análisis de la novedad señala la recurrente, luego de mencionar el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42645

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-183118

artículo 16 de la Decisión 486, que “(...) el documento US4495998 no constituye documento del arte previo que afecte la novedad de la presente solicitud.” Sin embargo, la recurrente allega un pliego reivindicatorio modificado para que sea tenido en cuenta por este Despacho, resaltando que dichas modificaciones se efectuaron “en las reivindicaciones 1, 12 y 19.”

Por otro lado, considera que las observaciones planteadas por este Despacho referente a la claridad de las reivindicaciones de método 19 y 20 dada la no definición específica de etapas, la recurrente argumenta que “(...) las reivindicaciones 19 y 20 enuncian etapas de ensamblar una bomba centrífuga, ubicar un cierre de extremo y ubicar un pasaje de ventilación. Por lo tanto, contrario a lo que afirma su Despacho, estas reivindicaciones están definidas mediante etapas y de esta manera cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486 (...).”

Adicionalmente, argumenta que: “(...) La presente solicitud de patente de invención es novedosa e inventiva con respecto al documento D1 ya que la Patente de los Estados Unidos No. 4.495.998 (‘D1’) divulga una válvula de seguridad para un pozo para controlar el flujo de Fluido por un tubo del pozo (...)

El documento D1 describe una válvula de seguridad para un pozo que tiene una carcasa tubular y un miembro de cierre de la válvula que se mueve entre posiciones abierta y cerrada mediante un miembro longitudinalmente tubular que se mueve de manera telescópica dentro de la carcasa. Col. 3. Ln. 9-17. D1 (...)

Sin embargo, si cualquiera de los medios de sello 48 o 50 falla, la presión del pozo en el agujero 14 fluiría dentro de la cámara 44, y actuará contra el pistón 34 en una dirección que hace que la válvula 10 se abra (...) Similarmente, si el sello 60 falla, la presión de la tubería fluiría por el pasaje de ventilación 62 permitiéndole así al sello 58 mantener el sello en el fondo entre el miembro tubular 22 y la carcasa 12.

Por lo tanto, los medios de sello 48 y 50 están adaptados para mantener un balance en la presión de la tubería en el miembro tubular 22 y aislar el pistón y el conjunto de cilindro 32 de la presión de la tubería en el agujero 14, Col. 4, 11. 18-53.

Así, D1 enseña y solo enseña el uso de un par de medios de sello 48, 50 para balancear las fuerzas que actúan sobre un miembro tubular de la presión en el agujero y que cada medio de sello incluye un par de sellos circulares (Ej., 52, 54).”

Anota de forma complementaria que el documento D1 no divulga las características presentes en la nueva reivindicación independiente 1, citando fragmentos de ésta, y afirma que dicho documento “(...) no motiva a la persona versada en la materia a aplicar sus enseñanzas en otros dispositivos en el agujero, tales como bombas sumergibles eléctricas, porque la persona versada en la materia no tendría en cuenta las divulgaciones de D1 para enfrentar el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42645

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-183118

problema planteado por la presente invención (...) y es claro que el pliego reivindicatorio de la presente invención es novedoso con respecto a D1.”

En vista de lo anterior, concluye que: “(...) Al demostrarse que la Resolución Núm. 84781 del 28 de Octubre de 2015 fue emitida con base en un análisis erróneo para el requisito de novedad solicito de manera respetuosa que se revoque la Resolución Núm. 84781 y en su lugar se acepte el nuevo pliego reivindicatorio que demuestra que el documento D1 no afecta la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud en estudio, y por consiguiente se otorgue el título de patente a la invención ‘Cubierta de Bomba sumergible con puertos de purga de cierre’ (...).”

Finalmente la recurrente argumenta que: “(...) Aunque compartimos la opinión de su Despacho en cuanto a que el otorgamiento de una patente equivalente a la presente solicitud Colombiana por otras Oficinas no obliga a su Despacho a actuar de la misma forma, no debe desatenderse el hecho de que la Oficina Británica de patentes haya reconocido la novedad y el nivel inventivo de la patente GB2508055, invención equivalente a la solicitud Colombiana No. 13.183.118.

De hecho, la concesión de las solicitudes correspondientes en otros países del mundo, resulta de gran importancia ya que este hecho ha sido considerado dentro del Artículo 46 de la Decisión 486, en el cual se establece que la Oficina Nacional competente podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, para lo cual el solicitante podrá proporcionar copia de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto de las solicitudes extranjeras correspondientes (...)”

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

Con respecto al nuevo capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado 13-183118-00009-0000 del 15 de diciembre de 2015, compuesto por 20 reivindicaciones, esta Oficina indica que se acepta para estudio dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y del cual se evidencia el pago de la respectiva tasa.

El recurrente considera que la materia ahora presente en el nuevo pliego reivindicatorio no es anticipada por el documento D1 (US4495998) por lo que concluye que es nueva frente a dicha divulgación, respecto a dicho argumento este Despacho, luego de analizar y a la luz de lo revelado por dicha publicación, encuentra que las características concernientes a: “una cubierta (202, 302) que tiene una región de extremo roscada (110, 210) acoplado con rosca con un componente” y “un pasaje de ventilación (108, 112, 208, 212, 214, 308) que se extiende a la región entre la cubierta y el componente del exterior del cierre de extremo y hacia adentro de la región roscada” no están divulgadas en dicha publicación, la cual se enfocaba a describir una válvula de seguridad para un pozo que tiene una carcasa tubular y un miembro de cierre de la válvula que se mueve

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42645

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-183118

entre posiciones abierta y cerrada mediante un miembro longitudinalmente tubular que se mueve de manera telescópica dentro de la carcasa, y donde este emplea un par de medios de sello (48), (50) que balancean las fuerzas que actúan sobre un miembro tubular respecto de la presión en el agujero, y donde cada medio de sello incluye un par de sellos circulares.

Por lo anterior, esta Oficina advierte, que el documento citado como estado de la técnica, no se considera el más adecuado para afectar la novedad de la presente solicitud.

Adicionalmente, con base en lo informado por la recurrente acerca del privilegio de patente recibido en la oficina Británica, este Despacho reitera que en materia de patentes imperan, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Por lo tanto, la concesión de patente en otras oficinas no es un criterio suficiente para tomar la misma medida en la Oficina Colombiana.

Además, es de resaltar que esta misma solicitud tiene siete solicitudes en otros países de los cuales en seis aún no ha sido concedida. De acuerdo a lo anterior, este argumento de la recurrente no es persuasivo, al contrario refuerza el principio de territorialidad.

Por lo demás, encuentra la Oficina que existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada como por ejemplo el GB2036134 publicado el 25 de junio de 1980 y el US7841395 publicado el 30 de noviembre de 2010, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

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 de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 84781 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42645

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-183118

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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Scumberger Technology B.V, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez