

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32975

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-084477

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. 90313 del 23 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISCRIMINACIÓN DE FLUIDO PARA USO CON UN POZO SUBTERRÁNEO”, 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 18 de enero de 2016, con el No. 14-084477-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Halliburton Energy Services, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de 18 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente, en donde se incluyen en las reivindicaciones 1 y 16 las paletas (80) que constituyen la estructura (58); y en la reivindicación 4, se especifica que las “(...) *paletas (80) que constituyen la estructura (58) se pueden utilizar en combinación con otras formas de realización (...)*”.

En primer lugar, la recurrente indica que: “(...) *En cuanto a las objeciones por resultados a alcanzar (...) desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya que, dichas expresiones son elementos importantes para definir la presente invención y además están acompañando a las características esenciales de la presente invención (...)*”.

Con relación al análisis de la novedad de este nuevo capítulo señala la recurrente, que la invención no se encuentra divulgada completamente en el estado de la técnica, debido a que no “(...) *sugiere la estructura (58) que contiene unas paletas (80) y puede girar, lo cual la hace diferente a la luz de la referencia citada (...)*”.

Anota por otra parte el recurrente que “(...) *la invención reclamada por el solicitante en las nuevas reivindicaciones 1 a 18 es novedosa a partir de las enseñanzas técnicas descritas en el documento D4 (...)*”.

En vista de lo anterior, concluye finalmente que después de que se consideren como resueltos todos los argumentos y cuestiones planteadas, se revoque la Resolución No. 90313 de 23 de noviembre de 2015, y se conceda el privilegio de patente de invención.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32975

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-084477

resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 14-084477-00009-0000 del 18 de enero de 2016, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Respecto a la solicitud de la recurrente que se estudien los resultados incluidos en el capítulo reivindicatorio, ya que son elementos importantes para definir su invención, esta Oficina le recalca nuevamente que los resultados a alcanzar no dan claridad a las reivindicaciones ya que no son características técnicas que le den la novedad o nivel inventivo a su invención, por lo tanto, no se pueden tener en cuenta para el estudio de patentabilidad, ya que equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por la recurrente sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados.

En cuanto tiene que ver con la novedad de las nuevas reivindicaciones frente a D1, la recurrente manifiesta que “(...) *las reivindicaciones 1 a 18 de la presente solicitud tienen novedad a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica* (...)”.

Sobre estos aspectos del recurso cabe señalar que de la comparación de las características presentadas en la solicitud y la anterioridad del documento D4, se aprecia claramente la falta de algunos elementos técnicos, por lo que por sí sola ésta anterioridad no genera una afectación en el estudio de novedad de la invención. Sin embargo, si puede afectar el nivel inventivo de la invención.

Con relación a los argumentos de la recurrente y al nuevo capítulo reivindicatorio presentado, encuentra la Oficina que los documentos pertenecientes al estado de la técnica US 3754576 y US 2011/214876, eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, por otra parte, dicho nuevo capítulo reivindicatorio presenta aun problemas de claridad y concisión, 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 nuevo estudio de patentabilidad.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32975

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-084477

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 90313 del 23 de noviembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

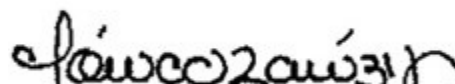
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Haliburton Energy Services, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 May 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MONICA ANDREA RAMÍREZ HINESTROZA

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Diana Melisa Avila
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández