

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25057

Ref. Expediente N° NC2016/0005394

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 No. 74651 del 31 de octubre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación titulada “MÉTODO PARA OPERACIÓN DE HERRAMIENTA DE CAÍDA PARA TAPONADO DE FONDO DE POZO”, para las reivindicaciones 11 a 14, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 7 al estimar que no cumplieron con el requisito de novedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y la reivindicación 8 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de diciembre de 2016, con el No. NC2016/0005394, encontrándose dentro del término establecido para el efecto BAKER HUGHES INCORPORATED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 13 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Las reivindicaciones allegadas con el presente recurso *“eliminaron las expresiones ‘cuando se permite la comunicación’ en las antiguas reivindicaciones 1 y 8; y ‘después del paso del tapón a través del espacio anular’ incluida en la antigua reivindicación 8, ya que eran consideradas como resultados a alcanzar.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25057

Ref. Expediente N° NC2016/0005394

Adicionalmente, se incluyeron en la antigua reivindicación 1 las características descritas en la antigua reivindicación 4.”

Luego aclara que: “Es pertinente aclarar e insistir que las nuevas reivindicaciones 10 a 13 corresponden a las mismas previamente presentadas (antiguas reivindicaciones 11 a 14), sobre las cuales ya fue reconocida patentabilidad y por tanto concedido el privilegio de patente en la Resolución No. 74651 emitida el 31 de octubre de 2016 por el Superintendente de Industria y Comercio.”—Subraya original del texto—

La recurrente hace énfasis en lo concerniente al concepto de novedad absoluta que se debe tener en cuenta para el cumplimiento del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 y al hecho de tener en cuenta que el nivel inventivo, requerido por el artículo 18 de la misma Decisión, no es una comparación de objetos de las anterioridades, si no la necesidad de demostrar la no obviedad de la solución propuesta por la solicitud de patente a una persona versada en la materia.

La sociedad recurrente manifiesta respecto a la novedad de la invención que “(...) *la nueva reivindicación 1 describe que “el elemento de comunicación entre la cámara y el espacio anular definido por el cuerpo, es una varilla deslizante alojada en el cuerpo”, característica que no es mencionada, descrita o sugerida en el documento D1, tal como fue reconocido en el oficio No. 2395 notificado por fijación en lista el 15 de marzo de 2016. Es así como, es claro que la nueva reivindicación 1 es novedosa en relación con D1, documento citado por el examinador.*

Adicionalmente, el solicitante reitera que es importante reconocer que las expresiones ‘el tapón se mueve en el espacio anular cuando se permite la comunicación’ en las antiguas reivindicaciones 1 y 8; y ‘la herramienta de aislamiento recibe el tapón después del paso del tapón a través del espacio anular’ incluida en la antigua reivindicación 8, corresponden a la distinción más evidente entre la presente invención y el estado de la técnica citada por el examinador, dado que la invención deja caer una bola al anillo, mientras que el estado de la técnica deja caer un balón en el diámetro interno (ID) de la herramienta; lo cual es obviamente completamente diferente y contrario a la opinión del examinador, dichas características no constituyen un resultado a alcanzar.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25057

Ref. Expediente N° NC2016/0005394

Por último, la recurrente argumenta que “(...) *la línea central que se muestra en cada figura incluida en la solicitud presentada, la cual corresponde a una línea de trazos que aunque no está etiquetada, es ampliamente conocida en el campo de la técnica como una línea central. Es así como las bolas caen en un asiento que es también adyacente a la línea central como se describe. De esta manera, se demuestra que la materia reclamada en la presente solicitud se distingue claramente del estado de la técnica anterior, aunque desde el punto de vista del examinador dichas características, dadas en las expresiones mencionadas anteriormente, corresponden a resultados a alcanzar. Cabe resaltar, el propósito de dichas expresiones es el de explicar que el elemento de comunicación conecta la cámara y el anillo y la discusión del movimiento de la bola sólo representa su camino al anillo a través del elemento de comunicación.*”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a 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° NC2016/0005394 del 15 de diciembre 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.

Con relación a las modificaciones planteadas por la recurrente, es oportuno mencionar que al incluir las características de la antigua reivindicación 4 en la actual reivindicación independiente 1, le otorga novedad a la herramienta de caída para taponado, ya que el elemento de comunicación entre la cámara y el espacio anular definido por el cuerpo ahora va a ser definido por una varilla deslizable alojada en el cuerpo, característica que no se encuentra presente en el documento D1.

Ahora bien, respecto al requisito de nivel inventivo de la reivindicación independiente 1, es importante señalar que, pese a que en el Oficio No. 2395 del 15 de marzo de 2016, este Despacho manifestó que el documento D3 (US 4637468), sugiere un tapón (14) (Fig. 7A, 7B) como equivalente técnico al elemento de varilla deslizable alojada en el cuerpo, revisando nuevamente dicha publicación se halló que dicho conjunto (14) es una herramienta de fijación de tapón, el cual sirve para ajustar el tapón (15) en el asiento de la válvula (13) del packer (12), cosa que difiere de lo que pretende la presente solicitud, donde por medio de la tapa (36)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25057

Ref. Expediente N° NC2016/0005394

y el elemento de válvula (26), los cuales se pueden formar como manguitos o varillas, que poseen pasajes a través de estos, y permiten además de taponar la válvula, facilitar la circulación, o el flujo de fluido a través de la herramienta (20), lo que ayuda a la redistribución de pistolas de perforación fallidas, reduciendo de esta manera el tiempo y los recursos necesarios en las operaciones de taponado y perforación.

El anterior efecto, no es proporcionado por el tapón (14) de D1 y tampoco por la combinación de los conocimientos revelados por dicho documento D3 y lo divulgado por el documento D1, lo cual puede considerarse no obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, teniendo de esta manera altura inventiva.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 7 cumplen con el requisito establecido por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

De otra parte, respecto a las expresiones *“el tapón se mueve en el espacio anular cuando se permite la comunicación”* en las antiguas reivindicaciones 1 y 8; y *“la herramienta de aislamiento recibe el tapón después del paso del tapón a través del espacio anular”*, estas expresiones sí corresponden a resultados esperados luego de entrar en operación la herramienta, lo que no proporciona novedad y nivel inventivo al producto reclamado, por tal razón, no se tuvieron en cuenta para llegar a la conclusión de, por lo menos para la reivindicación 1 como una característica que otorgue novedad y nivel inventivo a la misma.

Ahora bien, respecto de la reivindicación 8, es importante señalar que el elemento de comunicación entre la cámara y un espacio anular definido por el cuerpo de un elemento de comunicación entre la cámara y un espacio anular, no es sugerido por el documento D1, ya que entre el portador de bolas (16), la superficie (26) y un manguito (30) (Fig. 1 y 2), no resulta en una comunicación fluida que ayude a la redistribución de pistolas de perforación fallidas, tampoco sugiere la herramienta de aislamiento ubicada en el fondo de pozo, por lo que se puede afirmar que la reivindicación 8 cumple con el requisito de novedad requerido por el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, la ausencia de dicho elemento de comunicación en el documento D3 no permite la combinación con el conocimiento divulgado por el documento D1, ya que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25057

Ref. Expediente N° NC2016/0005394

no proporcionan la solución a la problemática que desea suplir la presente solicitud, lo cual puede considerarse no obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, teniendo de esta manera altura inventiva.

En consecuencia, las reivindicaciones 7 a 9 cumplen con lo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

Por último, como las reivindicaciones 10 a 13 no contemplaron modificación alguna, estas tienen el privilegio de gozar de novedad y nivel inventivo.

CUARTO: En el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 incluidas en el escrito radicado bajo el No NC2016/0005394 del 15 de diciembre de 2016, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “HERRAMIENTA DE CAÍDA PARA TAPONADO, ENSAMBLE DE FONDO DE POZO Y MÉTODO PARA OPERACIÓN DE HERRAMIENTA DE CAÍDA PARA TAPONADO DE FONDO DE POZO”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 74651 del 31 de octubre de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25057

Ref. Expediente N° NC2016/0005394

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“HERRAMIENTA DE CAÍDA PARA TAPONADO, ENSAMBLE DE FONDO DE POZO Y MÉTODO PARA OPERACIÓN DE HERRAMIENTA DE CAÍDA PARA TAPONADO DE FONDO DE POZO”

Clasificación IPC: E21B 23/06.

Reivindicación(es): 1 a 13 incluidas en el radicado bajo el No. NC2016/0005394 del 15 de diciembre de 2016.

Titular(es): BAKER HUGHES INCORPORATED.

Domicilio(s): 2929 ALLEN PARKWAY SUITE 22929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): PAUL MADERO, CLINT E. MICKEY, DAVID A. DOLYNIUK.

Prioridad(es) N° 05/01/2012, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 13/343.874.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/067732 ***Fecha:*** 4 de diciembre de 2012.

Vigente desde: 4 de diciembre de 2012 ***Hasta:*** 4 de diciembre de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25057

Ref. Expediente N° NC2016/0005394

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a BAKER HUGHES INCORPORATED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 de mayo de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio