

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81864

Ref. Expediente N° 13171409

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. 22087 del 28 de abril de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada “CONJUNTO DE SALIDA Y REDUCTOR DE FLUJO PARA IMPEDIR EL FLUJO GIRATORIO EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA”, para las reivindicaciones 1, 4 a 9, 12, 19, 22 a 25, 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 21, 29 y 30 por referirse a un uso, 2, 3, 10, 11, 13 a 18, a las reivindicaciones 20 y 26 a 28 por no ser claras, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de junio de 2016 con el No. 13-171409-00020-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 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 recurrente modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de superar las objeciones planteadas en la Resolución recurrida. También aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio no amplía materia y se encuentra enteramente sustentado en la descripción y las figuras de la invención presentadas en la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81864

Ref. Expediente N° 13171409

Señala a continuación que: *“(...) Las antiguas reivindicaciones 2, 3, 10, 20 y 26 correspondientes a las nuevas 2, 3, 10, 13 y 19 fueron modificadas con el objetivo de que sea claro que reivindican características físicas del aparato y no el comportamiento del fluido (...)”* y reitera que las características físicas estructurales añadidas a estas reivindicaciones están sustentadas en el capítulo descriptivo y principalmente en las figuras de la solicitud. También menciona que: *“(...) Las características de la antigua reivindicación 26, nueva reivindicación 19, se sustenta también en el párrafo del capítulo descriptivo (...)”*

Agrega que la nueva reivindicación 3 *“conserva la funcionalidad que dice ‘induce el flujo del fluido en forma giratoria alrededor del conjunto (200) cuando el fluido entra en una dirección e impide el flujo del fluido en forma giratoria alrededor del conjunto (200) cuando el fluido entra en la otra dirección’ con el objetivo de explicar el funcionamiento de los elementos característicos y dar un mayor entendimiento de la reivindicación facilitando su reproducción (...)”*

La recurrente sostiene que *“(...) las antiguas reivindicaciones 11, 13 a 18, 27 y 28 fueron eliminadas en el nuevo capítulo reivindicatorio (...)”* y que *“Las reivindicaciones 1, 4 a 9, 12, 19 y 22 a 25, correspondientes a las nuevas reivindicaciones 1, 4 a 9, 11, 12 y 15 a 18, que fueron concedidas por la resolución No. 22087, no fueron modificadas y por lo tanto mantienen la patentabilidad que fue reconocida en dicha resolución (...)”* – Subraya original del texto –

Por último destaca que *“(...) la novedad y nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 y 22, correspondientes a las nuevas reivindicaciones 1 y 15, también fueron reconocidos por la resolución No. 22087, y por lo tanto, estas reivindicaciones y todas sus reivindicaciones dependientes tiene novedad y nivel inventivo.”*

Finalmente, solicita tener en cuenta los argumentos expuestos y con base en ellos revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución impugnada y conceder el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 21 del nuevo pliego reivindicatorio toda vez que considera que *“(...) se ha demostrado que las mismas cumplen con los requisitos de claridad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial que exige la normativa Andina en materia de patentes, y en especial cumplen con lo establecido en los artículos 14 y 30 de la decisión.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81864

Ref. Expediente N° 13171409

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° 13-171409-00020-0000 del 16 de junio del 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.

En cuanto a las modificaciones realizadas a las reivindicaciones 2, 3, 10, 20 y 26 correspondientes a las nuevas 2, 3, 10, 13 y 19, esta Oficina encuentra que las nuevas reivindicaciones cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 toda vez que se encuentran redactas mediante características técnicas estructurales y definen de forma clara el objeto de la invención. Adicional a lo anterior cumplen con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 toda vez que son dependientes de las reivindicaciones 1 y 15 a las cuales les fue reconocida la novedad y el nivel inventivo, en la Resolución recurrida, por lo tanto, se ven superados los impedimentos para la concesión.

Ahora bien, de la comparación entre las reivindicaciones concedidas mediante la Resolución No. 22087 del 28 abril de 2016 y las allegadas con el recurso, las cuales corresponden a las nuevas reivindicaciones 1, 4 a 9, 11, 12 y 15 a 18, se evidencia que la materia contenida no presenta ampliación o modificación sobre la materia concedida inicialmente.

Por otra parte, las reivindicaciones 20 y 21 que reclaman *“el reductor, de acuerdo con la reivindicación 15, el cual se utiliza en una formación subterránea”*, *“el reductor, de acuerdo con la reivindicación 15, el cual se utiliza para crear impulsos de presión en por lo menos una porción de ola formación subterránea”*, no pueden ser concedidas ya que tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486 los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las nuevas reivindicaciones 20 y 21, no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso, aunque el solicitante las encabeza con la palabra ‘el conjunto’ o ‘el reductor’, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81864

Ref. Expediente N° 13171409

realidad están referidas al uso del conjunto y el reductor de las primeras reivindicaciones. Nótese que las reivindicaciones 20 y 21 claramente indican como se utiliza el conjunto de salida de un reductor de caudal de flujo en una formación subterránea y que es utilizado para crear impulsos de presión en dicha por lo menos una formación subterránea, por lo tanto, no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

Por lo anteriormente expuesto, se reconoce el cumplimiento de los requisitos para la patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de las reivindicaciones 1 a 19 del capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado N° 13-171409-00020-0000 del 16 de junio del 2016, por otra parte se reitera que el objeto de las reivindicaciones 20 y 21 de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el artículo 14 de la Decisión 486, por referirse a un uso, materia que no es patentable y en consecuencia, no se halla mérito para conceder las mismas.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 22087 del 28 de abril de 2016, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

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:

**“CONJUNTO DE SALIDA Y REDUCTOR DE FLUJO PARA IMPEDIR EL FLUJO
GIRATORIO EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA”**

Clasificación IPC: A61M 5/162, B23P 17/04.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 81864

Ref. Expediente N° 13171409

Reivindicación(es): 1 a 19 incluidas en el radicado bajo el No 13-171409-00020-0000 del 16 de junio de 2016.

Titular(es): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

Domicilio(s): Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Inventor(es): JASON D. DYKSTRA, MICHAEL L. FRIPP.

Prioridad(es) N° 21/12/2010, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 12/974,212.

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/062284 **Fecha:** 29 de noviembre de 2011.

Vigente desde: 29 de noviembre de 2011 **Hasta:** 29 de noviembre de 2031.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 20 y 21 por las razones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El 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.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 81864

Ref. Expediente N° 13171409

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio