

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71855

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 387 del 12 de enero de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “APARATO Y MÉTODO PARA REALIZAR EL PROCESO DE DESGASIFICACIÓN DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MISMO”, para las reivindicaciones 1 a 12, 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 denegó el derecho exclusivo para las reivindicaciones 13 a 16 al estimar que no cumplen 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.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de febrero de 2024 con el N° NC2024/0002510, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad M-I L.L.C., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

De la actuación administrativa

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que:

“(…) interpongo recurso de reposición en contra de la Resolución No. 387 del 12 de enero de 2024 proferida por la Superintendente de Industria y Comercio, que en su acápite resolutorio decidió lo siguiente:

ARTÍCULO 1: 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: “APARATO Y MÉTODO PARA REALIZAR EL PROCESO DE DESGASIFICACIÓN DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MISMO”

Clasificación IPC: E21B 21/06, E21B 49/08.

Reivindicación(es): 1 a 12 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0004166 el 28 de agosto de 2023, de acuerdo con el Anexo No. 1. Titular(es): M-I L.L.C.

Dirección(es): 5950 NORTH COURSE DRIVE, HOUSTON, TEXAS, 77072, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

Inventor(es): Richard BINGHAM y Reda KAROUM

Prioridad(es) N°: 19/09/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/560,662.

Solicitud internacional N°: PCT/US2018/048216.
2018.

Fecha: 28 de agosto de

Vigente desde: 28 de agosto de 2018.
2038.

Hasta: 28 de agosto de

ARTÍCULO 2: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 13 a 16, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución (...)” -Negrita y subrayado original del texto-

De las modificaciones al capítulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones, argumentando que:

“(…) Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión Andina 486 de 2000 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de dieciséis (16) reivindicaciones y reemplaza parcialmente el presentado anteriormente.

Cabe aclarar que el nuevo capítulo reivindicatorio consta de 16 reivindicaciones, y la materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas el 28 de agosto de 2023 en respuesta al oficio No. 6133 notificado el 14 de abril de 2023, con la diferencia que se modificó la reivindicación 13.

Específicamente, se realizan las siguientes modificaciones:

4.1.1 Se incluye la materia “en donde el desgasificador (202) comprende un separador de gas y líquido (214) que comprende una carcasa de separador de fluido que comprende una entrada de separador (232) configurada para recibir el fluido de perforación (203) que contiene el gas de lodo arrastrado, una primera salida de separador (234) configurada para descargar el gas de lodo y una segunda salida de separador (236) configurada para descargar el fluido de perforación desgasificado, en donde la segunda salida de separador (236) se configura para conectarse por fluidos con un destino de fluido de perforación, y en donde el destino de fluido de perforación comprende un contenedor configurado para contener el fluido de perforación, y en donde el fondo del separador de gas y líquido (214) se configura para colocarse al menos parcialmente dentro del contenedor del destino de fluido de perforación (236) de modo que la segunda salida de separador esté ubicada debajo de la superficie (248) del contenedor en el que se llena el fluido de perforación (203) cuando está contenido dentro del contenedor del destino de fluido de perforación; y un eyector Venturi (210) operable para mover el fluido de perforación (203) que contiene el gas de lodo arrastrado desde el contenedor del destino de fluido de perforación hasta el separador de gas y líquido (214), en donde el eyector Venturi (210) comprende una primera entrada de eyector (216) configurada para conectarse por fluidos con una fuente de gas motriz (212), una segunda entrada de eyector (220) configurada para conectarse por fluidos con el contenedor del destino de fluido de perforación, y una salida de eyector (224) conectada por fluidos con la entrada del separador (232)” en la

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

reivindicación 13 con su debido soporte en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

El soporte para estas modificaciones se encuentra en el capítulo descriptivo originalmente presentado. En cuanto a estas modificaciones, atentamente nos permitimos aclarar que las mismas no amplían de ninguna manera la materia originalmente presentada en la solicitud en estudio y se realizaron en aras de dar claridad a la materia reclamada y superar las objeciones realizadas por el examinador.

Es pertinente aclarar e insistir que las reivindicaciones 1 a 12 corresponden a las mismas previamente presentadas, sobre las cuales ya fue reconocida la patentabilidad y por tanto concedido el privilegio de patente en la Resolución No. 387 del 12 de enero de 2024 por el Superintendente de Industria y Comercio.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la Resolución No. 59669 de 2020, y no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene igual número de reivindicaciones que el capítulo presentado previamente, dieciséis (16) reivindicaciones, y en esencia es el mismo objeto presentado previamente, pero definido con mayor claridad (...) -Negrita y subrayado original del texto-.

De la interpretación del artículo 18 de la Decisión 486

En relación con las diferencias entre el capítulo reivindicatorio y las enseñanzas del documento D1, la sociedad recurrente manifiesta lo siguiente:

“(…) En este sentido, la reivindicación 13 ha sido modificada para incluir las características mencionadas, ya que el desgasificador y sus peculiaridades hacen parte fundamental del proceso de operación del mismo. De manera que, habiéndose reconocido la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial del desgasificador, deberían reconocerse las mismas propiedades en su operación.

Las características de este método no podrían derivarse de manera obvia por las enseñanzas de los documentos D1 y D2, ya sea solos o en combinación (...)

Una vez establecidas las características técnicas esenciales del capítulo reivindicatorio, me permito presentar los argumentos técnicos que demuestran que, contrario a lo mencionado por el examinador, la materia reclamada no puede ser derivada de manera obvia o evidente por el documento D1. En este sentido es pertinente resaltar que el documento D1 no divulga “en donde la segunda salida de separador (236) se configura para conectarse por fluidos con un destino de fluido de perforación, y en donde el destino de fluido de perforación comprende un contenedor configurado para contener el fluido de perforación, y en donde el fondo del separador de gas y líquido (214) se configura para colocarse al menos parcialmente dentro del contenedor del destino del fluido de perforación (236) de modo que la segunda salida de separador está ubicada debajo de la superficie (248) del contenedor en el que se llena el fluido de perforación (203) cuando está contenido dentro del contenedor del destino del fluido de perforación” como recita la nueva reivindicación 13 (...)” -Subrayado original del texto-.

A continuación, la recurrente argumenta que “(…) Se señala que, tal como se muestra en la figura 3 de D1, una salida de líquido 62 situada en una pared lateral 53 del separador 50 dirige el fluido desde el separador 50 a una zaranda vibratoria 60. Los fluidos W son necesarios para transportar los sólidos S fuera del extremo inferior del separador 50, que luego se separan para que los sólidos S no se introduzcan en la zaranda 60. Los fluidos

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

W son necesarios para transportar los sólidos S fuera del extremo inferior del separador 50, que se separan a continuación para que los sólidos S no se introduzcan en la zaranda vibratoria 60 (párrafos [0040] y [0041] de D1). D1 no divulga que un extremo inferior del separador 50 está colocado al menos parcialmente dentro de la zaranda 60 porque de lo contrario los sólidos S fluirían hacia la zaranda 60 en lugar de ser separados como se pretende, lo cual alteraría la operación y el método que se desea llevar a cabo (...).

Teniendo en cuenta la argumentación planteada, la sociedad recurrente concluye que "(...) Por lo tanto, D1 no divulga ni sugiere que un extremo inferior del separador 50 está colocado al menos parcialmente dentro de la zaranda 60 porque, de ser así, los sólidos S fluirían hacia la zaranda 60 en lugar de ser separados como se pretende. En este sentido, la persona versada en la materia no se vería orientada a utilizar el documento D1 para alcanzar la materia reivindicada en la presente solicitud, porque esto implicaría no alcanzar el objetivo de separar los fluidos de interés.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, queda claro que las características técnicas de la materia definida en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado no se derivan de manera obvia o evidente de las enseñanzas de D1 ya sea solo o en combinación con el documento D2. Por lo tanto, el objeto reclamado cumple con el requisito de Nivel inventivo establecido en el Art. 18 de la Decisión Andina 486 del 2000 (...).

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Finalmente, la sociedad recurrente solicita a la Oficina lo siguiente:

"(...) **1.** Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas, así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

2. Que se mantenga íntegramente la decisión contenida en el artículo primero de la Resolución No. 387 del 12 de enero de 2024, por medio del cual se otorgó el privilegio de patente de invención a la invención contenida en las reivindicaciones 1 a 12 de la solicitud de patente con número de expediente No. NC2020/0004166.

3. Que se revoque el artículo segundo de la Resolución No. 387 del 12 de enero de 2024, por medio del cual se deniega el privilegio de patente de invención a la invención contenida en las reivindicaciones 13 a 16 de la solicitud de patente con número de expediente No. NC2020/0004166.

Y, en su lugar se disponga lo siguiente:

4. Otorgar el privilegio de patente de invención a la invención contenida en las reivindicaciones 13 a 16 de la solicitud de patente con número de expediente No. NC2020/0004166, para la creación titulada "APARATO Y M...TODO PARA REALIZAR EL PROCESO DE DESGASIFICACIÓN DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MISMO", en favor de la sociedad M-I L.L.C.

Por tanto, como consecuencia de lo anterior se ordene:

5. Otorgar el privilegio de patente de invención a la creación contenida en las reivindicaciones 1 a 16 de la invención titulada "APARATO Y MÉTODO PARA REALIZAR EL PROCESO DE DESGASIFICACIÓN DE UN FLUIDO DE

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

PERFORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MISMO”, en favor de la sociedad M-I L.L.C. (...)”
-Negrita y subrayado original del texto-.

Trámite de la vía administrativa

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán

“(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0004166 del 03 de abril de 2020, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 19047 del 24 de noviembre de 2022 y N° 6133 del 13 de abril de 2023.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones frente al título de la solicitud y aspectos relacionados con la claridad del capítulo reivindicatorio, asimismo se advirtió sobre la falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 5 relacionadas con un aparato desgasificador operable para liberar y separar el gas de lodo arrastrado en el fluido de perforación, en vista de las enseñanzas del documento US20080190668 (D1). De otra parte, se elevaron objeciones frente al nivel inventivo del objeto definido en las reivindicaciones 8, 9, 11 a 14, específicamente frente al aparato que incorpora un analizador de gases, un analizador de fluidos, un desgasificador operable y un separador de gas y líquido, una primera y segunda salida para descargar el gas de lodo y el fluido de perforación, lo anterior, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 y US20090139345 (D2). Asimismo, se evaluó el nivel inventivo para la reivindicación 17 de método basada en las etapas de operación del desgasificador, analizador y separador, al considerar las enseñanzas de los antecedentes D1 y D2.

La sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, mediante escrito radicado el 03 de abril de 2023 y señaló que estas no ampliaban de ninguna manera la materia objeto de la solicitud.

Una vez revisada la respuesta la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia decidió emitir un segundo requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 6133 del 13 de abril de 2023, reafirmando las objeciones en relación con el nivel inventivo del objeto caracterizado en las reivindicaciones 1 a 5 y 10 en vista de las enseñanzas de los documentos US20080190668 (D1) y US20090139345 (D2).

Finalmente, en respuesta a este requerimiento el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, mediante escrito radicado el 28 de agosto de 2023, conformado por 16 reivindicaciones, y señaló que la materia se encontraba debidamente soportada en la descripción tal como fue originalmente presentada.

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

Revisada la respuesta allegada a trámite, la Oficina aceptó las modificaciones y reconoció el derecho exclusivo para el objeto definido en las reivindicaciones 1 a 12 incluidas en el capítulo reivindicatorio allegado el 28 de agosto de 2023, con el radicado bajo el N° NC2020/0004166. Frente a las restantes reivindicaciones 13 a 16 la Oficina reiteró los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo, lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la Resolución N° 387 del 12 de enero de 2024 en cuanto al nivel inventivo de las reivindicaciones de método.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”.

Objeto de la invención

La solicitud está relacionada con un aparato y un método que incluye un desgasificador para liberar y separar el gas de lodo arrastrado en el fluido de perforación descargado de un pozo en un sitio de pozo de petróleo y gas. El desgasificador incluye un separador de gas y líquido y un eyector Venturi. El separador de gas y líquido incluye una entrada de separador para recibir el fluido de perforación que contiene el gas de lodo arrastrado, una primera salida de separador para descargar el gas de lodo y una segunda salida de separador para descargar el fluido de perforación desgasificado. El eyector Venturi mueve el fluido de perforación que contiene el gas de lodo arrastrado desde una fuente de fluido de perforación hasta el separador de gas y líquido. El eyector Venturi incluye una primera entrada de eyector para conectarse por fluidos con una fuente de gas motriz, una segunda entrada de eyector para conectarse de manera fluida con la fuente de fluido de perforación y una salida de eyector conectada de manera fluida con la entrada del separador.

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

La norma

Teniendo en cuenta que la aceptación del pliego reivindicatorio está sujeta al cumplimiento de los requisitos señalados por la norma comunitaria, el Tribunal Andino ha precisado lo siguiente:

“El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente:

- Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.
- Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
- De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).¹

Alcance de la modificación al pliego reivindicatorio

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

(…) La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones

¹ Proceso 243-IP-2013. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P. 23.

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial².

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2024/0002510 del 28 de febrero de 2024 con el fin de que sea considerado al revisar la decisión sobre la patentabilidad de la materia. Sobre el particular, esta Oficina encuentra lo siguiente:

Una vez revisado el pliego reivindicatorio modificado, se advierte que la nueva reivindicación 13 incluye las siguientes características técnicas “(...) en donde el desgasificador (202) comprende un separador de gas y líquido (214) que comprende una carcasa de separador de fluido que comprende una entrada de separador (232) configurada para recibir el fluido de perforación (203) que contiene el gas de lodo arrastrado, una primera salida de separador (234) configurada para descargar el gas de lodo y una segunda salida de separador (236) configurada para descargar el fluido de perforación desgasificado, en donde la segunda salida de separador (236) se configura para conectarse por fluidos con un destino de fluido de perforación, y en donde el destino de fluido de perforación comprende un contenedor configurado para contener el fluido de perforación, y en donde el fondo del separador de gas y líquido (214) se configura para colocarse al menos parcialmente dentro del contenedor del destino de fluido de perforación (236) de modo que la segunda salida de separador esté ubicada debajo de la superficie (248) del contenedor en el que se llena el fluido de perforación (203) cuando está contenido dentro del contenedor del destino de fluido de perforación; y un eyector Venturi (210) operable para mover el fluido de perforación (203) que contiene el gas de lodo arrastrado desde el contenedor del destino de fluido de perforación hasta el separador de gas y líquido (214), en donde el eyector Venturi (210) comprende una primera entrada de eyector (216) configurada para conectarse por fluidos con una fuente de gas motriz (212), una segunda entrada de eyector (220) configurada para conectarse por fluidos con el contenedor del destino de fluido de perforación, y una salida de eyector (224) conectada por fluidos con la entrada del separador (232) (...)”, las cuales encuentran sustento en los párrafos 005 y 089 del capítulo descriptivo inicialmente presentado.

No obstante, dado que la aceptación del pliego reivindicatorio está sujeta al cumplimiento de los requisitos de la norma Comunitaria, esta Oficina encuentra del caso revocar la decisión con el propósito de que se verifique si se ajusta tanto a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 como a las restantes disposiciones de la norma, en la medida que la modificación se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias acreditado mediante el recibo N° 23- 14391 del 28 de febrero de 2024.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en virtud de las disposiciones del numeral 1 del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Dirección de Nuevas Creaciones tramitar las solicitudes de patente de invención, y en particular, adelantar el procedimiento de examen de fondo dictado por el artículo 45 de la Decisión 486.

² Proceso 09-IP-2014. M.P. Dr. José Vicente Troya Jaramillo. P. 22.

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

Del examen de nivel inventivo realizado a las reivindicaciones 13 a 16

De la revisión del examen de nivel inventivo realizado por esta Oficina para el caso de las antiguas reivindicaciones 13 a 16, incluidas en el capítulo reivindicatorio allegado el 28 de agosto de 2023, se advierte que está conforme a las disposiciones normativas, en el sentido que la antigua reivindicación 13 se refiere a:

“Un método (700) que comprende:

- llevar a cabo operaciones de perforación (705) para formar un pozo en un sitio de pozo de petróleo y gas;*
- operar (710) el desgasificador (202) de la reivindicación 1 en el sitio de pozo de petróleo 30 (104) y gas para liberar y separar el gas de lodo arrastrado en el fluido de perforación (203) descargado del pozo,*
- operar (715) un analizador de gases (206) para analizar el gas de lodo descargado del desgasificador (202); y*
- operar (720) un analizador de fluidos (260) para analizar el fluido de perforación desgasificado (203) descargado del desgasificador (202)”.*

Sobre el estado de la técnica más cercano a la materia reclamada – documento D1

Teniendo en cuenta la materia reclamada en la reivindicación 13 esta Oficina encuentra que en la resolución impugnada se citó el documento US20080190668 (D1) como el antecedente más cercano a la invención porque revela un sistema de manejo de fluidos para recortes de perforación que utiliza un nivel de líquido controlado por gravedad y constante entre un separador sustancialmente atmosférico y un agitador de lutitas para maximizar el tiempo de residencia del fluido dentro del separador y garantizar que sustancialmente todo el gas arrastrado en los recortes evolucione y pase a una antorcha evitando así la evolución del gas en la zaranda vibratoria. Los sólidos del separador se combinan con la recirculación de líquidos desde y regresando a la zaranda vibratoria. Opcionalmente, se coloca un desgasificador de vacío entre el separador y la zaranda vibratoria y los gases separados pasan del desgasificador a la antorcha. Este método y sistema es particularmente aplicable a operaciones de perforación con aire, bajo balance y balanceadas donde el flujo de gas es intermitente e impredecible (resumen).

El precitado antecedente revela un sistema concebido en el mismo campo técnico de la invención, por lo que su selección se encuentra ajustada a los criterios que orientan la aplicación del método problema solución para la valoración del nivel inventivo, de manera que, la evaluación realizada por esta Oficina se ajusta a la legalidad.

Diferencia entre el estado de la técnica y la materia reclamada

En relación con la identificación de la diferencia, la Oficina advirtió que la diferencia entre la reivindicación 13 evaluada y el sistema revelado en el antecedente D1 consiste en la operación del analizador de gases para analizar la composición del gas de lodo descargado desde el desgasificador, así como en la operación de un analizador de fluidos dirigido al fluido de perforación desgasificado descargado del desgasificador.

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

Y verificadas las enseñanzas del antecedente citado, se advierte que en efecto no divulga la operación en línea del analizador de gases y del analizador de fluidos, de manera que dicha determinación se encuentra ajustada a los criterios del examen.

Del efecto técnico asociado a la diferencia

Esta instancia advierte que el efecto técnico identificado en la Resolución impugnada, se ajusta a la divulgación aportada, ya que en efecto al incluir un analizador de gases y un analizador de fluidos tiene como objetivo establecer la composición química del gas y la cantidad de gas y líquido separado del fluido de perforación.

En consecuencia, lo indicado en dicho acto administrativo como resultado del examen del efecto técnico asociado a la diferencia, se ajusta a las consideraciones técnicas y a los criterios del examen.

Del problema técnico objetivo que busca resolver la invención

En cuanto al problema técnico objetivo, esta instancia advierte que fue redactado en función de los resultados de la búsqueda y del efecto técnico atribuido al método, el cual, se dirige a establecer el tipo y/o la cantidad de gas y líquido separado del fluido de perforación.

En este orden de ideas, dicha etapa del método problema solución se ajusta a lo señalado por el Tribunal Andino que en su interpretación prejudicial 59-IP-2000 precisa que “(...) el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo”³. Y en este aspecto adicional, se advierte que el acto administrativo impugnado se ajusta a los criterios fijados por el Tribunal.

De la obviedad de la solución técnica aportada por la invención

En la Resolución impugnada se citó el documento US20090139345 (D2) como el antecedente que sugiere operar un analizador de gases para analizar el gas de lodo descargado del desgasificador y operar un analizador de fluidos para analizar el fluido de perforación desgasificado descargado del desgasificador al divulgar que la mezcla de muestra (122) puede separarse mediante un mini separador (150) que, entre otras cosas, permite la separación de las fases líquida y gaseosa de la mezcla de muestra (122) (...) después de la separación, el caudal másico de la fase gaseosa (m) se puede medir con un medidor Coriolis (160) de gas. De manera similar, el caudal másico de la fase líquida (mL) se puede medir con un medidor Coriolis (165) de líquido. los expertos en la técnica pueden apreciar, los medidores de Coriolis, el medidor de Coriolis de gas (160) y el medidor de Coriolis de líquido (165), pueden proporcionar una medición precisa de las tasas de flujo másico, las densidades de masa y las temperaturas de las fases líquida y gaseosa de la muestra de mezcla gas-líquido (122) (Párr. 0036) y por lo tanto motiva a la persona medianamente versada en la materia a incluir estas características en las

³ Proceso 59 -IP- 2020. M.P. Gustavo García Brito. P. 6.

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

enseñanzas del documento US20080190668 (D1), razón por la cual, fue declarada la obviedad de la materia reclamada.

En este orden de ideas, se advierte en esta instancia que la decisión proferida por la Superintendencia, bajo el acto administrativo contentivo en la Resolución N° 387 del 12 de enero de 2024 se encuentra ajustada a las prescripciones legales comprendidas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, en particular en cuanto corresponde al examen del requisito de nivel inventivo para el caso de las reivindicaciones 13 a 16 comprendidas en el capítulo reivindicatorio aportado el 28 de agosto de 2023, materia que fue objeto de denegación del derecho exclusivo que otorga la patente, al advertir la obviedad del método.

Sin embargo, debido a la modificación planteada al capítulo reivindicatorio allegado con el memorial del recurso, resulta conveniente verificar las enseñanzas del documento D2 a fin de determinar la sugerencia o motivación frente a las características añadidas en el nuevo capítulo reivindicatorio y como consecuencia de ello, evalúe el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad indicados en el Régimen Común de Propiedad Industrial para el caso de las patentes de invención, lo anterior teniendo en cuenta que se introducen las siguientes precisiones al capítulo reivindicatorio:

(...) que el desgasificador comprende un separador de gas y líquido que comprende una carcasa de separador de fluido que comprende una entrada de separador configurada para recibir el fluido de perforación que contiene el gas de lodo arrastrado, una primera salida de separador configurada para descargar el gas de lodo y una segunda salida de separador configurada para descargar el fluido de perforación desgasificado, en donde la segunda salida de separador se configura para conectarse por fluidos con un destino de fluido de perforación, y en donde el destino de fluido de perforación comprende un contenedor configurado para contener el fluido de perforación, y en donde el fondo del separador de gas y líquido se configura para colocarse al menos parcialmente dentro del contenedor del destino de fluido de perforación de modo que la segunda salida de separador esté ubicada debajo de la superficie del contenedor en el que se llena el fluido de perforación cuando está contenido dentro del contenedor del destino de fluido de perforación (...)

En consideración a lo anteriormente expuesto y en atención a las modificaciones sobre la reivindicación independiente 13 se decide remitir el expediente a la etapa procedimental a efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que está atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones⁴, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad⁵.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que

⁴ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia a la Dirección de Nuevas Creaciones a quien corresponde 'Tramitar las solicitudes de patentes de invención.'

⁵ La Resolución 3719 de 2016, "Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio", en su artículo 2 señala: "Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad."

Ref. Expediente N° NC2020/0004166

resuelva sobre la patentabilidad de la presente solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente revocar la decisión impugnada, y en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el examen de patentabilidad.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 387 del 12 de enero de 2024, por medio de la cual se concedió parcialmente patente de invención a la creación titulada: “APARATO Y MÉTODO PARA REALIZAR EL PROCESO DE DESGASIFICACIÓN DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN Y ANÁLISIS DEL MISMO”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2024/0002510 del 28 de febrero de 2024.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a M-I L.L.C., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 17 de septiembre de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.09.17
23:02:24 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.