

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente No. NC2017/0003314
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT TERMINAL ASSEMBLY FOR
BIPOLAR ELECTROCHEMICAL CELL OR BATTERY
Solicitante : EOS ENERGY STORAGE, LLC

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta dentro de la prórroga solicita al Oficio 5358, de la siguiente manera:

I. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Señala el examinador que el término “sustancialmente” en las reivindicaciones 1 a 5 es relativo e impreciso y por tanto no permite distinguir la invención del estado de la técnica; por lo tanto, sugiere sustituirlo por un rango o término concreto.

Al respecto muy respetuosamente considero pertinente destacar que, de acuerdo con la Guía para examen de solicitudes de patente de invención, el examen de forma consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de la solicitud; al respecto se señala: “*Si agotado el término para contestar el requerimiento, el examinador encuentra que los elementos que constituyen una solicitud de patente están de conformidad con las disposiciones señaladas en la legislación, aprobó el examen de forma y continuará el trámite de la etapa de publicación (...)*” –el subrayado es mío-; por lo tanto, siendo evidente que no es en esta etapa en donde se analizan la claridad y la concisión de las reivindicaciones, mi representada no considera procedente limitar en este momento la

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

materia reclamada y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a la citada objeción del examinador.

2. En opinión del examinador, la reivindicación 1 presenta como características técnicas esenciales de la invención funcionalidades donde menciona ““(…) permitiendo el flujo de corriente uniforme bi-direccional a través del miembro en forma de copa entre el borne y la placa final de borne cuando la pared de borne está en contacto con el borne”

En cuanto a esta objeción del examinador, mi representada desea poner de presente que, de acuerdo con la Guía para examen de solicitudes de patente de invención, las características funcionales son aceptables si la invención también está definida por sus características estructurales. En el presente caso, las características funcionales citadas por el examinador describen la interacción entre las diferentes partes que conforman la invención; por consiguiente, están dentro del supuesto permitido por esta Oficina en su Guía, para contribuir a dar claridad a la materia reivindicada.

3. Adicionalmente señala el examinador que la frase ““(…) un miembro conductor” en la reivindicación 1, es de carácter general y por ende sugiere de forma imprecisa el alcance de la protección de la invención.

Al respecto, mi representada desea señalar que no comparte la objeción del examinador, pues considera que el término señalado es completamente claro para la persona versada en la materia a la cual va dirigida la presente solicitud; además la descripción contiene suficiente información que permitiría que dicha persona normalmente versada en la materia pueda entender sin lugar a dudas el alcance de dicho término y ejecutar fácilmente la invención.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el presente memorial, mi representada considera superadas las objeciones del examinador y no desea hacer modificaciones en esta etapa del trámite, ya que considera que se podría limitar indebidamente el alcance de su invención cuando aún no se ha efectuado el correspondiente estudio en relación con el estado del arte.

Finalmente, con respecto a la inclusión de los números de referencia dentro del capítulo reivindicatorio, mi representada se abstiene de realizar una modificación a este respecto en esta etapa del trámite y se reserva el derecho a realizarlo más adelante cuando se efectúe el correspondiente examen de patentabilidad.

**II. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE
REIVINDICACIONES**

Mi representada se reserva asimismo el derecho a efectuar el pago de las reivindicaciones adicionales a las primeras 10 al momento de solicitar el correspondiente examen de patentabilidad de su invención.

III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908