

Doctor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Asunto: Radicación

No.: 16-108382

Trámite: 11

Evento: 378

Actuación: 430

Oficio No.: 8179

**Referencia: Respuesta Oficio de
forma**

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.942 de Bogotá y con la tarjeta profesional No. 74.555 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de los solicitantes **ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC**, doy respuesta al **Oficio No. 8179**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de acuerdo con los siguientes argumentos:

1. Poder (Art. 26 D 486)

Se adjunta el poder otorgado por el solicitante **ALNYLAM PHARMACEUTICALS**, que me faculta para actuar en su representación.

2. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El Examinador ha rechazado la reivindicación 1, por considerar que la materia reclamada se considera material aislado o tal como se encuentra en la naturaleza. Al respecto el solicitante desea manifestar que aun cuando la Reivindicación 1 ha sido eliminada en beneficio de una rápida prosecución del trámite, las moléculas LECT2 ARNbc no se presentan naturalmente en la naturaleza.

3. Excepción de Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

Respecto a las reivindicaciones 49 a 69 objetadas por no ser patentables de acuerdo con el Art. 20 D 486, se informa que las reivindicaciones 50 a 69 han sido eliminadas, mientras que la reivindicación 49 ha sido enmendada de tal manera que quede claro que cualquier etapa de procedimiento se realiza in vitro, sin comprometer parte de un ser viviente.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 2 y 33, objetadas por el Examinador por no proporcionar las secuencias reclamadas, han sido modificadas mediante el ingreso de tales secuencias, extraídas de las Tablas 2, 3, 5, 6, 9 y 10, por lo cual se considera que se ha cumplido con la solicitud del Examinador.

El Examinador también ha objetado la reivindicación 3 porque, en su opinión, no define el nucleótido modificado ni su posición dentro de las secuencias reclamadas. El solicitante, al respecto, desea manifestar que lo que se define en esta reivindicación es que el ARNbc de la invención puede comprender uno o varios nucleótidos químicamente modificados pero sería innecesariamente extenso incluir a todos en la reivindicación. Para ver los nucleótidos y el tipo de modificación se puede leer la extensa lista brindada en el Capítulo Descriptivo. Por ejemplo, en la página 8 se aclara esta situación y en páginas subsiguientes se dan suficientes ejemplos que se pueden leer en las páginas 18, 75, etc., por citar algunas. Un experto en la materia, a la luz de lo conocido en el arte y de lo descrito en la solicitud entenderá claramente la definición y el alcance de la reivindicación 3.

Las reivindicaciones 4 a 22 han sido objetadas por contener más de un conector del tipo “comprende” y por definir la secuencia reclamada por ser un fragmento de la SEQ ID NO 1. Para subsanar esta objeción se han eliminado las reivindicaciones 4 a 9 y se han enmendado las restantes.

Finalmente, el Examinador ha objetado las reivindicaciones 23 a 31 porque, en su opinión, no tienen sustento en la descripción ya que los ejemplos no

muestran el desarrollo de los conjugados de un ARNi con GalNac. El solicitante disiente respetuosamente de la opinión del Examinador en este aspecto. El Capítulo descriptivo provee una adecuada descripción del conjugado y de hecho provee ejemplos específicos de los conjugados. Efectivamente, todas las moléculas de ARNbc que se muestran en la Tabla 5 son conjugados GalNaC y están evidenciados mediante la designación "L96". Ver la columna "secuencia sentido" al final de las secuencias correspondientes.

En virtud de las reivindicaciones enmendadas que ahora se presentan y de los argumentos aquí provistos se le solicita al Examinador la reconsideración de sus objeciones.

Anexos:

Adjunto al presente escrito:

1. Poder
2. Capítulo reivindicatorio modificado.

Notificaciones

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico dbotero@gpzlegal.com.

Atentamente,



MAURICIO JARAMILLO C.

C.C. 80.421.942 de Bogotá

T.P. 74.555 del C.S. de la J.

cmr