

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0001354

Solicitud de Patente de Invención titulada: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR UN EVENTO DE SANGRADO EN UN SUJETO QUE PADECE HEMOFILIA UN ARNI, POR EJEMPLO, UN ÁCIDO RIBONUCLEICO DE HEBRA DOBLE (ARNHD), COMPOSICIONES DIRIGIDAS AL GEN SERPINC1 Y MÉTODOS PARA USAR DICHO ARNI, POR EJEMPLO, ARNHD, COMPOSICIONES PARA TRATAR UN EVENTO DE SANGRADO EN UN SUJETO QUE TIENE UNA HEMOFILIA (POR EJEMPLO, CON O SIN INHIBIDORES)”

Solicitante: GENZYME CORPORATION

Nuestra Ref.: P2020/000038

RESPUESTA AL OFICIO No. 14768,
NOTIFICADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Despacho señala que las Reivindicaciones 1 a 57 no son patentables de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que el preámbulo reclama el “Uso de una molécula de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para la

fabricación de un medicamento (...)”; lo anterior porque, los usos no se consideran materia patentable ya que sólo son susceptibles de patentabilidad los productos y procesos.

Adicionalmente, el Despacho señala que las reivindicaciones hacen mención a la administración de dicho ARNhd a un sujeto en una dosis particular en combinación con un factor de reemplazo o un agente de derivación y, dichas expresiones, no corresponden a características técnicas de la molécula ARNdh sino que, se consideran relativas a métodos de tratamiento terapéuticos en sujetos humanos que tampoco son materia susceptible de patentabilidad.

b- En respuesta a estas objeciones, me permito señalar que las reivindicaciones no se encuentran dirigidas a métodos de tratamiento, sino a métodos para la preparación de un medicamento, en donde dicho medicamento tiene como ingrediente principal una molécula de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd). En este sentido, el objeto de la presente solicitud no corresponde a materia excluida de patentabilidad, por el contrario, hace referencia a un procedimiento, el cual es susceptible de protección vía patente. Al respecto, cabe resaltar lo señalado en el Artículo 14 de la Decisión 486, el cual establece que: *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones que sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología”* (Subrayado añadido). Así, los métodos que se reclaman en la presente invención son procedimientos, y por tanto patentables, de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486. Adicionalmente, me permito señalar que el inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como ocurre en el presente caso.

Por lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio cumple con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, así como aquello dispuesto por el Manual Andino de Patentes y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC.

2. Finalmente, solicito amablemente que el Despacho proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo:

- Comprobante de pago de tasa de examen adicional.