

SEÑORA DIRECTORA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Asunto:	Solicitud No.:	NC2020/0015314
	Oficio No.:	8926
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante **ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.**, doy respuesta al **Oficio No. 8926**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador, el solicitante aporta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se modificaron las reivindicaciones 1, 11 y 14 para ahora indicar “...o una sal del mismo, **que inhibe** la expresión de angiotensinógeno”.
- Además, se modificaron las reivindicaciones 10, 13 y 16 para eliminar la expresión “para inhibir la expresión de un gen que codifica angiotensinógeno (AGT)”.

Asimismo, se modifica el título de la solicitud de patente de acuerdo con la sugerencia del Examinador como sigue:

“AGENTE DE ÁCIDO RIBONUCLEICO DE DOBLE HEBRA (ARNdh) QUE INHIBE LA EXPRESIÓN DEL ANGIOTENSINÓGENO (AGT)”

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la materia contenida en la solicitud originalmente presentada.

2. TÍTULO

Como se mencionó anteriormente el título ha sido modificado de acuerdo con la sugerencia del Examinador por lo que se entiende por superada la objeción.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- El examinador afirma que la reivindicación 1 carece de claridad al mencionar en su preámbulo la expresión “para inhibir”. Aun sin estar de acuerdo con dicha objeción y

únicamente con el interés de acelerar el procesamiento de la solicitud, cada una de las reivindicaciones 1, 11 y 14 han sido modificadas por el Solicitante de acuerdo con la sugerencia del Examinador de reemplazar el término "para inhibir" con el término "que inhibe". Por lo anterior, amablemente se solicita dar por superada la objeción.

- En cuanto a la objeción a las reivindicaciones 10, 13 y 16, por contener expresiones que se relacionan con el uso de la composición, se indica que como se mencionó anteriormente la expresión objetada ha sido eliminada del pliego reivindicatorio, por lo que se entiende por superada la objeción.
- El Examinador objetó las reivindicaciones 14 a 16 son redundantes dado que, se refieren al mismo agente ARNdh conjugado con un ligando, la sal del mismo y la composición farmacéutica ya referidos en las reivindicaciones 11 a 13. El solicitante respetuosamente se encuentra en desacuerdo y afirma que basándose en el lenguaje sencillo de las reivindicaciones y el conocimiento general en la técnica en el momento de la invención, un experto versado en la materia encontraría que las reivindicaciones 14 y 16 son claras y definidas.

Específicamente, las reivindicaciones 11 y 13 se refieren a agentes de ARNdh (reivindicación 11) y composiciones farmacéuticas (reivindicación 13) que comprenden una **hebra sentido que comprende la secuencia de nucleótidos 5'-gsuscauCfAcfAfAfugagaguaca-3'** (SEQ ID NO: 482) y una **hebra antisentido que comprende la secuencia de nucleótidos 5'-usGfsuac(Tgn)cucauugUfgGfaugacsgsa-3'** (SEQ ID NO:666).

Las reivindicaciones 14 y 16 se refieren a agentes de ARNdh (reivindicación 14) y composiciones farmacéuticas (reivindicación 16) que comprenden una **hebra sentido que consiste de la secuencia de nucleótidos 5'-gsuscauCfAcfAfAfugagaguaca-3'** (SEQ ID NO: 482) y una **hebra antisentido que consiste de la secuencia de nucleótidos 5'-usGfsuac(Tgn)cucauugUfgGfaugacsgsa-3'** (SEQ ID NO:666).

De acuerdo con la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad de su Despacho, *"Cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo "abierto", el examinador interpretará que los productos o procedimientos incluyen también elementos no mencionados en la reivindicación"*, como es el caso de la expresión de transición **"que comprende"**. Mientras que, *"Cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo "cerrado", el examinador interpretará que los productos o procedimientos tan sólo comprenden los elementos expuestos en la reivindicación"*, como es el caso de la expresión **"que consiste"**.

En vista de lo anterior, es claro que el alcance de las reivindicaciones 11 a 13 difiere del de las reivindicaciones 14 a 16, ya que el de las últimas es más limitado. Por lo tanto, las reivindicaciones objetadas no son redundantes y amablemente se solicita dar por superada la objeción.

4. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando que la solicitud es clara, y que, su Despacho ha concluido que no hay documentos del estado de la técnica que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se

encuentra reivindicado, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

5. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones;
- Recibo de pago por modificación de capítulo reivindicatorio.

6. 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 patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. 80.421.942 de Bogotá
T.P. 74.555 del C.S.J.

CMR