

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

Asunto:	Solicitud No.:	NC2020/0015314
	Oficio No.:	15894
	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. 15894**, 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 16 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se unificó el término “ARNdh” en todo el pliego reivindicatorio.
- Se corrigió la dependencia de la reivindicación 6.
- Se modificó la reivindicación 12, para eliminar la frase “o una sal del mismo”.
- Se eliminó la reivindicación 17.

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. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

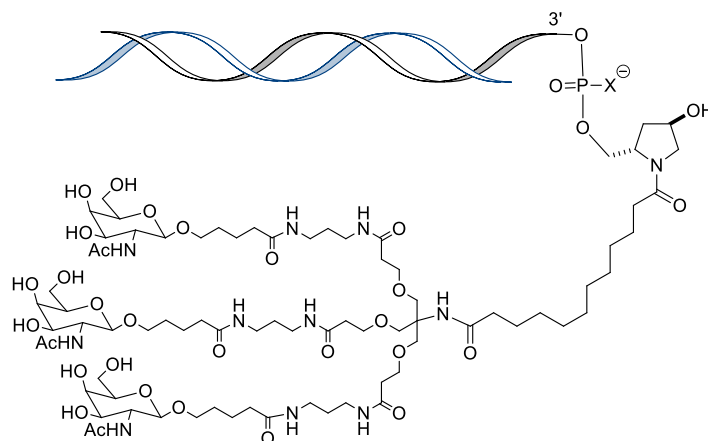
3.1. En cuanto a la abreviatura para el ácido ribonucleico de doble hebra, este fue unificado de acuerdo con la sugerencia del Examinador a “ARNdh”, por lo que se entiende por superada la objeción.

3.2. Como se mencionó anteriormente, se corrigió la dependencia de la reivindicación 6, por lo que se entiende por superada la objeción.

3.3. El Examinador afirma que las reivindicaciones 11 y 13 son redundantes. Se debe tener en cuenta que teniendo en cuenta el lenguaje sencillo de las reivindicaciones y el conocimiento general de la técnica en el momento de la invención reivindicada, un experto en la materia encontraría que las reivindicaciones 11 y 13 son claras.

3.4. Específicamente, la reivindicación 11 se dirige a un agente de ARNdh, o una sal del mismo; mientras que la reivindicación 13 se refiere generalmente a una composición farmacéutica que comprende el agente de ARNdh reivindicado, o una sal del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable. Por lo anterior, las reivindicaciones 11 y 13 no son redundantes entre sí.

3.5. En cuanto a que las reivindicaciones 11 y 13 son redundantes con respecto a las reivindicaciones precedentes, se debe tener en cuenta que la reivindicación independiente 11 (y por lo tanto sus dependientes), tiene un alcance mucho más limitado que el de la reivindicación 1, ya que indica que “el extremo 3’ de la hebra sentido está conjugado a un ligando como se muestra en el siguiente esquema:



en donde X es O.”

3.6. En vista de lo anterior, está claro que el objeto de la reivindicación 11, es una modalidad específica de la invención que tiene un alcance más limitado que el objeto de la reivindicación 1 y, por lo tanto, las reivindicaciones no son redundantes. Por lo anterior, amablemente se solicita que se de por superada la objeción entendiendo que el Solicitante puede reivindicar modalidades específicas de la invención en nuevas reivindicaciones independientes.

3.7. Ahora bien, con respecto a las reivindicaciones 11 y 14 que podrían parecer redundantes al utilizar un lenguaje similar, el solicitante respetuosamente reafirma 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 11 y 14 son claras y concisas.

3.8. La reivindicación 11 se refiere a agentes de ARNdh que comprenden una **hebra sentido que comprende la secuencia de nucleótidos 5'-gsuscaucCfaCfAfAfugagaguaca-3'** (SEQ ID NO: 482) y una **hebra antisentido que comprende de la secuencia de nucleótidos 5'-usGfsuac(Tgn)cucauugUfgGfaugacsgsa-3'** (SEQ ID NO:666), mientras que la reivindicación 14 se refiere a agentes de ARNdh que comprenden una **hebra sentido que consiste de la secuencia de nucleótidos 5'-gsuscaucCfaCfAfAfugagaguaca-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).

3.9. 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**”.*

3.10. 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. De esta manera, no hay reivindicaciones que resulten redundantes.

3.11. Por todo lo anterior, el Solicitante amablemente solicita que se reconozca también que las reivindicaciones independientes 11 y 14 son del todo claras, al tratarse de modalidades específicas de la invención, que no resultan redundantes.

3.12. El Examinador ha objetado la reivindicación 12 por supuestamente ser poco clara porque es redundante, ya que menciona “El agente ARNdh, o una sal del mismo, de la reivindicación 11, que se encuentra en forma de sal”, teniendo en cuenta que la expresión “o una sal del mismo” ya indica que el agente de ARNdh está en forma de sal.

3.13. Únicamente con el fin de acelerar el trámite de esta solicitud y, de ninguna manera aceptar la validez de esta objeción, el Solicitante ha modificado la reivindicación 12 para omitir el término “sal del mismo”, obviando así esta objeción. En consecuencia, se solicita la reconsideración y el retiro de esta objeción a la reivindicación en cuestión.

3.14. Se eliminó la reivindicación 17 del pliego reivindicatorio por lo que se entiende por superada la objeción elevada a la misma.

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 16 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