

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE HTRA1".-Clase C07K 14/705. -Expediente número NC2018/0013240.

A través del presente memorial, atentamente me permito dar respuesta al auto dictado por ese Despacho correspondiente al Oficio N° **5204** notificado por fijación en línea del 21 de abril del 2020.

Así, y con el fin de responder las objeciones expuestas por la Señora Examinadora en el Concepto Técnico reportado en dicho auto en relación a la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, las reivindicaciones relativas a un uso, el título y la novedad de la presente invención, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales, no sólo se superan completamente dichas objeciones, sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

1. TÍTULO DE LA SOLICITUD

En primer lugar, la examinadora afirma que el título de la solicitud debe ser ajustado en vista a que la solicitud se refiere solo a un oligonucleótido, por lo que sugiere modificarlo.

En este sentido, y tal como se explicará a continuación, el nuevo capítulo reivindicatorio que se adjunta con el presente memorial comprende trece oligonucleótidos, con lo cual la observación realizada por la examinadora en referencia al título ya no procede.

De esta forma, el título actual refleja de manera clara y adecuada el objeto de la invención, por lo que esta objeción queda completamente superada.

2. CAPÍTULO REIVINDICATORIO

2.1. Modificación del capítulo reivindicatorio

Por otro lado, me permito indicar que es deseo del solicitante presentar un **nuevo capítulo reivindicatorio** que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por la examinadora en el Concepto Técnico. Así, dicho nuevo capítulo reivindicatorio consta de **8 reivindicaciones**, y encuentran sustento de la siguiente forma:

Nueva reivindicación	Soporte
1	Reivindicaciones 9 y 10 del capítulo originalmente presentado
2	Reivindicación 3 actualmente presentada
3	Reivindicación 5 actualmente presentada
4	Reivindicación 5 actualmente presentada
5	Reivindicación 11 del capítulo originalmente presentado
6	Reivindicación 12 del capítulo originalmente presentado
7	Reivindicación 8 actualmente presentada
8	Reivindicación 9 actualmente presentada

En este orden de ideas, dicho nuevo capítulo se refiere de manera clara y concisa a oligonucleótidos antisentido para modular la expresión de HTRA1, el cual cuenta con pleno sustento en la descripción.

De acuerdo con lo anterior, me permito entonces manifestar a ese Despacho que la anterior modificación **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

2.2. Claridad y Concisión del Capítulo Reivindicatorio

Ahora, y con respecto a la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio estudiado, la examinadora realiza las siguientes observaciones:

- *"Las reivindicaciones 5 y 6 no son concisas, porque reclaman las mismas características técnicas de la invención. Se recomienda unificarlas."*

Con respecto a esta objeción, por favor note que las reivindicaciones objetadas no se encuentran en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito amablemente que se retire esta objeción.

- *"La reivindicación 17 no es clara, porque reclama 'un método in vitro para modular la expresión de HTRA1 en donde la célula diana que expresa HTRA1, dicho método comprende la administración de un oligonucleótido antisentido (...)'. Sin embargo, no se define el oligonucleótido antisentido mediante sus características estructurales como su SEQ ID. Se recomienda incluir las características estructurales del oligonucleótido o redactar la reivindicación como dependiente del oligonucleótido previamente caracterizado."*

En relación con esta objeción, por favor note que en el nuevo capítulo reivindicatorio no hay reivindicaciones relacionadas con un método *in vitro*, por lo que la objeción a este respecto queda completamente superada.

Con base en lo anterior, me permito afirmar que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el presente memorial supera completamente las objeciones presentadas por la Señora Examinadora. Asimismo, dicho capítulo cuenta con la suficiente claridad, concisión y sustento para definir la materia a reclamar y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

3. NOVEDAD

Finalmente, la examinadora objeta la novedad de **la reivindicación 17** a la luz de las enseñanzas del documento WO2009/006460 (**D1**), afirmando que las características esenciales de la materia divulgada por dicha reivindicación habían sido divulgadas previamente por dicho documento y, por ende, no cumpliría con dicho requisito de novedad

Con respecto a lo anterior, amablemente me remito al nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con este memorial, en el cual la reivindicación afectada por el documento D1 ya no se encuentra presente.

En este sentido, me permito señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio se refiere a oligonucleótidos caracterizados por sus secuencias específicas y, además, por modificaciones particulares en los nucleótidos que lo conforman, tal como se define en la nueva reivindicación 1. Así, el documento D1 no divulga las características técnicas esenciales definidas por dicha reivindicación, por lo que no afecta la novedad de la misma.

Por otro lado, por favor note que el documento D1 también fue citado como arte previo en la opinión escrita para la correspondiente solicitud internacional equivalente. En relación con esto, me permito denotar que la patentabilidad de la reivindicación 9 del capítulo en PCT (equivalente a la nueva reivindicación 1) no fue afectada en dicha opinión escrita por el documento D1, y además, fue reconocida como novedosa e inventiva frente a los documentos citados en dicha opinión, incluyendo a D1.

Por lo tanto, amablemente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia del nuevo capítulo reivindicatorio presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486/2000.

4. CONCLUSIÓN

Para finalizar, me permito reiterar que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar oligonucleótidos antisentido para modular la expresión de HTRA1, los cuales están plenamente soportados dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos discutidos con respecto al documento citado, se estableció de manera incontrovertible que los oligonucleótidos antisentido para modular la expresión de HTRA1, que son objeto de la solicitud en estudio, son novedosos y no pueden ser derivados de manera obvia por una persona versada en la materia a partir de las enseñanzas del arte previo, demostrando irrefutablemente la patentabilidad de la presente solicitud.

5. EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL

Finalmente, en caso de que la Señora Examinadora no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **5204**, amablemente solicito la emisión de un requerimiento para el pago de un nuevo examen de patentabilidad, con el fin de que este Despacho pueda emitir un nuevo concepto técnico sobre la patentabilidad de la solicitud.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **86 y 87** que corresponden al **nuevo capítulo reivindicatorio** mencionado en el **numeral 2.1.** del presente memorial, constituido por **8 reivindicaciones**.

7. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloedacamacho.com**
notificacionespatentes@lloedacamacho.com