

Señora
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 PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE TAU”- Clase C12N 15/113 - Expediente solicitud parental número NC2021/0003963.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea el 1 de junio de 2023.
2. Con el fin de dar respuesta al **Oficio N° 9401** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación, presento los siguientes comentarios y modificaciones en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

Por otro lado, indico que es deseo del solicitante presentar un capítulo reivindicatorio modificado que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por el examinador en el concepto técnico. Los cambios realizados se resumen a continuación:

Nuevas reivindicaciones	Dirigido a	Soporte en la solicitud PCT
1	Un oligonucleótido antisentido que es capaz de reducir la expresión de Tau, que comprende una secuencia de nucleótidos contiguos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NOs: 52 a 65	Reivindicaciones 1 a 4, página 65, líneas 23-26
2	El oligonucleótido antisentido dependiente de la reivindicación 1 y demás reivindicaciones precedentes	Reivindicación 3
3		Reivindicación 5
4		Reivindicación 6
5		Reivindicación 7
6		Reivindicación 8
7		Reivindicación 9
8		Reivindicación 10
9		Reivindicación 11
10		Reivindicación 11
11		Reivindicación 11
12		Reivindicación 11

13	Un conjugado que comprende el oligonucleótido antisentido	Reivindicación 17
14	Una sal farmacéuticamente aceptable del oligonucleótido antisentido o cojugado	Reivindicación 18
15	Una composición farmacéutica que comprende el oligonucleótido antisentid	Reivindicación 19
16	Un método <i>in vitro</i> para modular la expresión de Tau en una célula diana que expresa Tau	Reivindicación 20

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio modificado comprende **16 reivindicaciones**, que tienen pleno sustento en las enseñanzas de la descripción y no amplían el alcance de la solicitud tal como fue presentada originalmente, cumpliendo así con los requisitos del artículo 34 de la Decisión Andina 486.

4. CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Respecto al capítulo reivindicatorio, el Examinador, basándose en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, asegura que:

"Esta oficina encuentra que el capítulo reivindicatorio radicado bajo la solicitud divisional Nº NC2021/0003963 el 29 de marzo de 2021 no cumple con lo estipulado en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, puesto que, se evidencia la superposición entre la materia reclamada en la presente solicitud divisional y el objeto reclamado en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental en trámite, presentado bajo el radicado Nº NC2021/0001750 el 12 de febrero de 2021, el cual fue allegado como modificación a las reivindicaciones.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, la presente solicitud divisional reclama un oligonucleótido antisentido de 10 a 30 nucleótidos de longitud, que comprende una secuencia de nucleótidos contiguos de al menos 10 nucleótidos de longitud con al menos 90% de complementariedad, con los nucleótidos contiguos en la posición 12051 a 12111, 39562 a 39593 o 72837 a 72940 de SEQ ID NO: 1, que corresponde al mismo oligonucleótido reclamado en la solicitud parental, dado que, se encuentra definido mediante las mismas características técnicas estructurales y funcionales, sin que exista la presencia de alguna característica diferencial entre el objeto reclamado en la solicitud divisional y la solicitud parental"

Con el fin de responder al anterior señalamiento y atender las recomendaciones de esta Oficina, aclaro que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado ha sido modificado para referirse a un oligonucleótido antisentido que es capaz de reducir la

expresión de Tau, y que comprende una secuencia de nucleótidos contiguos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NOs: 52 a 65. Además, se reclama una sal farmacéuticamente aceptable, un conjugado y una composición que comprenden dicho oligonucleótido antisentido, así como un método *in vitro*.

Además, resalto que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado de la solicitud parental NC2020/0015866 no hace referencia a un oligonucleótido antisentido que comprende alguna de las secuencias SEQ ID NOs: 52 a 65.

De esta manera, el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud se encuentra diferenciado y no se refiere a materia reivindicada en la solicitud parental. Por lo tanto, existe una clara división entre la materia reclamada en la solicitud parental y la materia reclamada por la presente solicitud y, en consecuencia, solicito que se reconsidere la objeción en este respecto.

5. CONCLUSIÓN.

De acuerdo con todo lo anterior, aclaro que no hay superposición de materia entre las solicitudes parental y divisional. Por lo tanto, solicito respetuosamente que se acepte a trámite y se estudie la solicitud divisional del caso de referencia.

6. De conformidad con lo anterior, anexo al presente memorial por favor encuentren:
 - ✓ Copia de las páginas **130 y 132** del capítulo reivindicatorio modificado que comprende **16 reivindicaciones**, de acuerdo con lo definido en el presente memorial.
7. Adicionalmente, informo que los pagos correspondientes a (i) las modificaciones realizadas y (ii) las **reivindicaciones adicionales 11 a 16** se realizaron el día de hoy por la plataforma SIPI.
8. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señora Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificación: notificacionespatentes@lloredacamacho.com