

Señora
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN 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 QUE MODULAN LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA TAU ASOCIADA A LOS MICROTÚBULOS (MAPT)" -Clase C12N 15/113.-Número NC2023/0009552.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho, notificado por fijación en línea el 11 de septiembre de 2023.
2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **Nº 14918** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación, presento los siguientes comentarios y documentos en relación con los requerimientos formulados por ese Despacho, según lo establecido por el artículo 17 de la Código de Procedimiento Administrativo:

3. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

En primer lugar, me permito resaltar que es deseo del solicitante presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, que reemplace el actualmente presentado, el cual comprende **24 reivindicaciones** y encuentra sustento de la siguiente manera:

Nueva reivindicación	Soporte en la solicitud PCT
1	Reivindicaciones 1 a 4; página 59, líneas 4 a 7
2	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 15; figura 5
11	Reivindicación 11
12	Reivindicación 11

13	Reivindicación 8; figura 6
14	Reivindicación 17
15	Reivindicación 18
16	Reivindicación 19; página 64, líneas 20 a 21
17	Reivindicación 20
18	Reivindicación 21
19	Reivindicación 22
20	Reivindicación 23
21	Reivindicación 24
22	Reivindicación 25
23	Reivindicación 26
24	Reivindicación 27

En este sentido, el nuevo capítulo reivindicatorio describe oligonucleótidos antisentido de secuencias y modificaciones específicas que encuentran pleno sustento en las enseñanzas de la solicitud originalmente presentada, dando así cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

4. SOBRE LA SUPERPOSICIÓN DE MATERIA

En el Oficio N° 14990, esa Oficina señala que existe superposición entre lo radicado para la solicitud divisional en referencia el día 17 de julio de 2023 con el objeto de la solicitud parental en trámite, con número de expediente NC2020/0015866, de acuerdo con el capítulo reivindicatorio presentado el mismo día para esta solicitud, con lo cual incumple con lo estipulado en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. Lo anterior lo sustenta en que:

"(...) la solicitud divisional reclama un oligonucleótido antisentido que es capaz de reducir la expresión de Tau, que corresponde al mismo oligonucleótido reclamado en la solicitud parental, ya 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."

En relación con lo anterior, me permito señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio se dirige a oligonucleótidos antisentido de secuencias SEQ ID NO.: 38 a 51, las cuales no se encuentran cubiertas dentro del alcance de la solicitud parental, la cual cubre los oligonucleótidos de SEQ ID NO: 6 a 37, por lo que las objeciones sobre la superposición de materia entre estas dos solicitudes ya no son procedentes.

Adicionalmente, me permito señalar que esta solicitud divisional tampoco presenta superposición de materia con las demás solicitudes divisionales presentadas de la solicitud parental (Exp. NC2023/0011363 y NC2021/0003965), toda vez que se dirigen a proteger oligonucleótidos antisentido de SEQ ID NO: 52 a 65, y al oligonucleótido específico CMP ID NO: 9_104 de QUE ID NO: 9, respectivamente.

Así las cosas, el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el presente memorial no presenta superposición de materia con ninguna de las solicitudes parental NC2020/0015866 o hermanas que se derivan de dicha parental, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el capítulo primero, Título X de la Circular Única, por lo que solicito se den por superadas estas objeciones.

3. CONCLUSIÓN

En conclusión, el nuevo capítulo reivindicatorio, presentado junto con el presente memorial, no presenta superposición de materia con la solicitud parental NC2020/0015866. Del mismo modo, esta solicitud tampoco comparte materia con las otras solicitudes divisionales presentadas de dicha parental.

Por lo tanto, la presente solicitud divisional cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la decisión 486 u el Capítulo Primero, Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, por lo que solicito que esta solicitud sea aceptada a estudio, tal que pueda continuar su trámite respectivo.

6. De conformidad con lo anterior, anexo al presente memorial por favor encuentre copia de las páginas **130 a 134**, correspondientes al **nuevo capítulo reivindicatorio**, conformado por **24 reivindicaciones**.

7. Asimismo, me permito señalar que las tasas correspondientes a: i) la modificación presentada; y ii) las reivindicaciones adicionales **11 a 24**; fueron abonadas el día de hoy.

8. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señora Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionespatentes@lloredacamacho.com