

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-008335-A-00002-0000

Fecha: 2010-11-29 17:04:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 5

Evento : 378

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06008335A
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT USE OF ANGIOTENSIN II
RECEPTOR ANTAGONISTS, ESPECIALLY
TELMISARTANO, IN ORDER TO INCREASE INSULIN
SENSITIVITY
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
Clase : A61K 031/416, A61P 003/010, A61P 005/050, A61P 009/012
Fecha de Solicitud : 30 de Enero de 2008

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al Oficio No. **11274** notificado por fijación en lista del 3 de Septiembre de 2010.

2. Mediante el Oficio No. **11274** se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Al respecto, atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 De la solicitud de la Patente: Reivindicaciones

El Examinador considera que las anteriores reivindicaciones 1 y 4 no eran concisas dado que los términos inhibidor de DPP 4 y diurético no permiten la definición de una composición específica..

2.2 Unidad de invención

El Examinador afirma que en la presente solicitud, reivindicaciones 1 y 4, se reivindican invenciones sin un concepto común inventivo.

57

2.3 Novedad

Para la evaluación de este requisito, el Examinador ha citado una anterioridad:

- D6: US2003/0114469 "Combinations"

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se pone de presente al Despacho las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Reivindicaciones (artículo 30 D486)

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado teniendo en cuenta las observaciones hechas por su Despacho:

3.1.1 Las nuevas reivindicaciones 1 y 4 fueron redactadas nuevamente para definir de forma más concisa los compuestos que conforman la composición farmacéutica objeto de la solicitud. De esta manera, se ha reemplazado el acrónimo inhibidor DPP4 por su nombre científico común, inhibidor de la dipeptil dipeptidasa IV. Así mismo, se ha incluido el diurético, anteriormente mencionado solo en la reivindicación 4, limitándolo a que el mismo pueda ser seleccionado del grupo compuesto por hidroclorotiazidas (HCTZ), clopamida, xipamida o clortalidona. De esta manera, una persona versada en la materia no tendría problema en identificar los compuestos que conforman la composición farmacéutica reivindicada.

3.1.2 La nueva reivindicación 1 se ha modificado con el fin de claramente definir la combinación del antagonista del receptor de la Angiotensina II, telmisartano, o una de sus sales derivadas con un inhibidor de la dipeptil dipeptidasa IV (DPP 4) y un diurético. Por lo tanto, consideramos que con la modificación efectuada de acuerdo a las sugerencias del Examinador se debe tener por superada la objeción formulada por falta de unidad de invención.

La triple combinación reivindicada se encuentra debidamente soportada por las enseñanzas de la descripción (Paginas 10 y 11), así como por el ejemplo de formulación.

3.2 Novedad (artículo D486)

El Examinador cita el documento D6 y manifiesta que las características esenciales de la presente invención habían sido previamente divulgadas en dicho documento.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo y con las conclusiones derivadas del mismo y solicitamos la reconsideración de la objeción, con base en el siguiente argumento:

El pliego reivindicatorio reclama una triple combinación de telmisartano (antagonista del receptor de la Angiotensina II), un inhibidor de la dipeptil dipeptidasa IV (DPP 4) y un diurético seleccionado del grupo compuesto por hidroclorotiazidas (HCTZ), clopamida, xipamida o clortalidona para el tratamiento de hipertensión y diabetes tipo 2. Con respecto al documento D6, deseamos aclarar que las enseñanzas de dicho documento difieren de la presente invención en cuanto a que el mismo revela una combinación de telmisartano con un inhibidor de la fosfodiesterasa V (PDE 5), compuesto que no esta presente en la combinación que se reclama en la presente solicitud.

Por lo tanto, esta anterioridad no contiene la misma combinación reclamada dentro del pliego reivindicatorio y por ende, no puede ser considerada como una anterioridad válida.

4 Conclusiones:

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

5 Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio, conformado por seis (6) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Directora,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. No. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

X

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Alemania. Domicilio: : Ingelheim am Rhein, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Luz Clemencia de PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 35.456.344 TP 23.555
4	Número de expediente: 06.008.335 A	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: <i>Luz Clemencia de Paez</i> C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555	

REIVINDICACIONES

1. Composición farmacéutica que comprende telmisartano o una de sus sales derivadas en combinación con un inhibidor de la Dipeptidil Peptidasa IV (DPP4); o telmisartano o una de sus sales derivadas en combinación con un inhibidor de la Dipeptidil Peptidasa IV y un diurético seleccionado de un grupo compuesto por hidroclorotiazidas (HCTZ), clopamida, xipamida o clortalidona.
2. La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque contiene 20-200 mg de telmisartano.
3. La composición de la reivindicación 2, caracterizada porque contiene 40, 80 o 160 mg de telmisartano.
4. La composición de la reivindicación 1, caracterizada por el antagonista del receptor de la angiotensina II, telmisartano o una de sus sales se combina adicionalmente con el diurético hidroclorotiazidas o clortalidona.
5. La composición de la reivindicación 3, caracterizada porque contiene 10-50 mg de HCTZ o clortalidona.
6. La composición de la reivindicación 4, caracterizada porque contiene 12,5 o 25 mg de HCTZ.

9