

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiohumberto.com
Apartado Aéreo
Bogotá, D.C. - (

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-012953- -00010-0000

Fecha: 2011-03-04 14:14:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

Doctora

José Luis SALAZAR LOPEZ

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

REF: Expediente No.: 06-012.953
Patente de Invención: "COMPUESTO O SAL
FARMACEUTICAMENTE
ACEPTABLE QUE CONTIENE UN
ATOMO DE HALOGENO, UN
GRUPO ALQUILO O UN GRUPO
ALCOXI"
Fase Nacional: PCT/JP2004/011311
Titular: MITSUBISHI TANABE PHARMA
CORPORATION

RESPUESTA A REQUERIMIENTO

**OFICIO No.16417 Y CONCEPTO TECNICO 3477 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA
DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado Titulado con Tarjeta Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **APODERADO** de la Sociedad **MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION**; domiciliada en 2-10, Dosho-machi 3-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japón; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por esa Dependencia, mediante Oficio No.16417 y Concepto Técnico No.3477, notificado por fijación en lista de 23 de diciembre de 2010, me permito manifestar:

Nuevo título

De acuerdo a lo expresado por el examinador se ha modificado el título para que concuerde con lo que se reclama en el capítulo reivindicatorio, quedando así:

**Compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable que contiene un átomo de
halógeno, un grupo alquilo o un grupo alcoxi.**

Del Capítulo Reivindicatorio

Siguiendo las sugerencias y comentarios del examinador realizados en el Concepto Técnico, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, que reemplaza el presentado anteriormente sin que haya materia no reivindicada anteriormente.

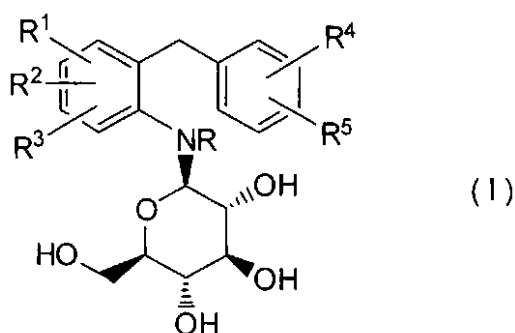
Las reivindicaciones se han modificado de la siguiente forma:

- (1) En las reivindicaciones 1 y 3 presentadas con el escrito de réplica de la anterior acción oficial, se han reemplazado por las nuevas 1 y 2, donde R1, R2, R3, R4, R5 y R están restringidas a sustitutos proporcionado en los ejemplos, y sustitutos que pueden ser extraídos fácilmente.
- (2) Las reivindicaciones 2 y 4 presentadas con el escrito anterior fueron canceladas.
- (3) Se ha borrado la expresión "cantidad terapéutica eficaz" de las reivindicación 7, nueva 5.
- (4) La reivindicación 8 se ha eliminado.

El examinador objeta que la reivindicación 1 carece de concisión y claridad debido al indeterminado número de posibilidades contenidas en las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior se presenta una nueva reivindicación que limita la solicitud a compuestos que evidencian una solución al problemas planteado.

Compuestos de la presente solicitud

Las reivindicaciones corregidas se orientan a los compuestos en la fórmula:



en donde

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 06-012.953

Página 3 de 3

R1, R2 y R3 son de manera independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo inferior, un grupo haloalquilo inferior, un grupo alcoxi inferior, o un grupo haloalcoxi inferior;

R4 y R5 son de manera independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo inferior, o un grupo haloalquilo

R es un átomo de hidrogeno,
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

Por lo tanto, entendemos que cabe concluir que las nuevas reivindicaciones no sólo definen materia novedosa sino también materia que no resulta evidente para una persona versada en la materia y, en consecuencia, también implican una actividad inventiva.

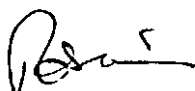
Anexo:

1- Nuevo Capitulo Reivindicatorio

Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta las reivindicaciones modificadas y los argumentos expuestos, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor y de ser el caso se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17.192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.**

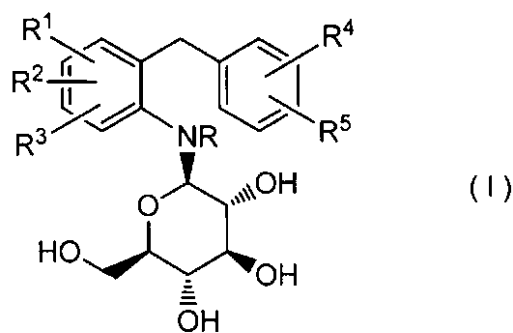
COD. 4134

06/1062/P000546

REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto, de la fórmula I:

5



en donde

10 R^1 , R^2 y R^3 son de manera independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo inferior, un grupo haloalquilo inferior, un grupo alcoxi inferior, o un grupo haloalcoxi inferior;

R^4 y R^5 son de manera independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo inferior, o un grupo haloalquilo

R es un átomo de hidrógeno,

15 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2.- El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R^1 es un átomo de halógeno, un grupo alquilo inferior o un grupo alcoxi inferior, R^2 y R^3 son un átomo de hidrógeno, R^4 es un átomo de halógeno, un grupo alquilo inferior, o un grupo alcoxi inferior, y R^5 es un átomo de hidrógeno.

20

3.- Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, y un portador farmacéuticamente aceptable.

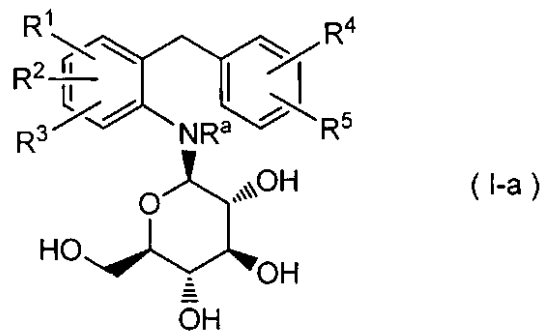
25

4.- La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 3, caracterizada además porque comprende otro agente antidiabético.

30 5.- Uso del compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo según lo dispuesto en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la

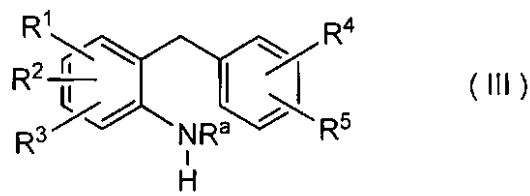
preparación de una composición farmacéutica para tratar o retardar el progreso o el inicio de diabetes, retinopatía diabética, neuropatía diabética, nefropatía diabética, curación retardada de las heridas, resistencia a la insulina, hiperglucemia, hiperinsulinemia, niveles elevados de ácidos grasos en la sangre, niveles elevados de glicerol en la sangre, hiperlipidemia, obesidad, hipertrigliceridemia, Síndrome X, complicaciones diabéticas, aterosclerosis o hipertensión en una especie mamífera.

6.- Un procedimiento para preparar un compuesto de fórmula I-a:



en donde R^1, R^2, R^3, R^4 , and R^5 son como se definió en la reivindicación 1, y R^a es un átomo de hidrógeno,

que comprende condensar un compuesto de fórmula III:



en donde los símbolos son los mismos como se definió anteriormente, y un compuesto de fórmula II:

