

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMER
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SEAL OF THE NATIONAL PATENT OFFICE



No. 05-100592-00007-0000

CLASE DE PATENTE DE INVENCIÓN DESDE 1992 HASTA EL 2000
PATENTE DE INVENCIÓN DESDE 2001 HASTA EL 2005
PATENTE DE INVENCIÓN DESDE 2006 HASTA EL 2010
PATENTE DE INVENCIÓN DESDE 2011 HASTA EL 2015

Re: P1.-ASTRAZENECA AB.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ÁCIDOS FENOXIACÉTICOS SUSTITUIDOS COMO COMPUESTOS FARMACÉUTICOS ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE DESÓRDENES RESPIRATORIOS, LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y LOS PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN".-Clase C07C 317/22.-Expediente número 05-100.592.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista el 11 de Diciembre de 2009.

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones expuestas por el señor Examinador en el Concepto Técnico No. 3882, en contra de la Claridad de las Reivindicaciones y el requisito de Novedad, atentamente me permito presentar las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones.

3. **CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES:**

De conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico anteriormente mencionado, el señor Examinador ha manifestado que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque:

- (i) *"Las expresiones "arilo", "heteroarilo", en la definición de los posibles sustituyentes del radical Z, R9, R10 y R11 de la reivindicación 1, carecen de concisión ya que existe un elevado número de compuestos estructuralmente diferentes dentro de este grupo de compuestos de los cuales no se delimita el tamaño de los anillo ni la clase de heteroátomos"; y*

- (ii) *"La reivindicación 1 carece de concisión debido al elevado número de compuestos reclamados y a la variabilidad estructural que existe entre diversos sustituyentes de un mismo radical. Igualmente no existe información en la descripción que permite evidenciar que los compuestos reclamados sean útiles para el tratamiento de enfermedades respiratorias".*

Como respuesta a las anteriores observaciones, y con el fin de acelerar el proceso surtido en relación con el presente caso ante esa Oficina, me permito manifestar al señor Examinador que es deseo del solicitante **eliminar las reivindicaciones 1 a 7** actualmente presentadas, dejando así a la reivindicación actual 8, **nueva reivindicación 1, como única reivindicación con la cual se desea proseguir el estudio de patentabilidad de la solicitud.**

En este sentido, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho de que mediante la anterior modificación, se superan plenamente todas las observaciones expuestas en su Concepto Técnico relacionadas con la supuesta falta de claridad de la reivindicación 1, dado que mediante el nuevo capítulo reivindicatorio se define en forma totalmente clara el alcance de protección solicitado, limitado a una lista específica de compuestos, en donde no hay lugar a la presencia de expresiones con definiciones amplias o ambiguas.

De otra parte, y ante la afirmación del señor Examinador según la cual *"no existe información en la descripción que permite evidenciar que los compuestos reclamados sean útiles para el tratamiento de enfermedades respiratorias"*, me permito dirigir su atención al último párrafo de la página 13 de la memoria descriptiva, en donde se señala que los compuestos de la invención tienen actividad como moduladores de la actividad del receptor CRTh2 y encuentran utilidad en el tratamiento de enfermedades causadas por producción excesiva o no regulada de PGD₂ y sus metabolitos, lo cual es comprobado con los datos farmacológicos proporcionados en el ensayo de enlace de ligando de las páginas 139 y 140 de la descripción, mediante el que se corroboró que los compuestos tienen la actividad previamente señalada en la memoria descriptiva. Por consiguiente, **sí existe información en la solicitud que permite evidenciar la utilidad de los compuestos reclamados, contrario a lo señalado por el señor Examinador al respecto.**

Finalmente, me permito señalar que las modificaciones realizadas **no constituyen ampliación alguna** del alcance originalmente solicitado, toda vez que corresponden a una clara limitación de la materia objeto de interés para el solicitante frente a la originalmente reivindicada, que tiene un sustento adecuado en los ejemplos 1 a 170 de las páginas 31 a 139 de la memoria descriptiva.

En consecuencia, dadas las limitaciones y argumentos arriba presentados, es posible afirmar que mediante el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con esta respuesta, se superan plenamente todas las objeciones que con respecto al requisito de claridad fueron presentadas por el señor Examinador en el Concepto Técnico No. 3882, cumpliendo así con las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **NOVEDAD:**

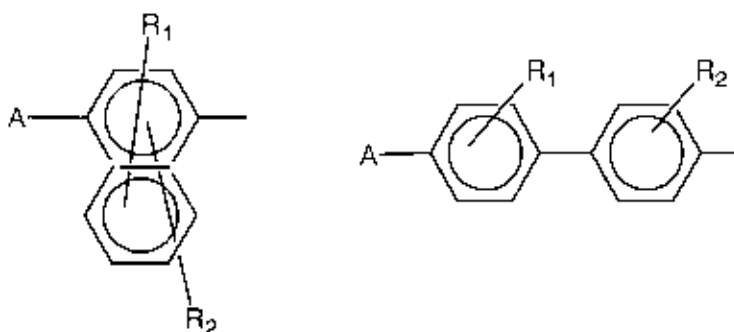
Finalmente, y a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en su memorial de 9 de Noviembre de 2009, el Señor Examinador ha objetado nuevamente la novedad de la solicitud en estudio a la luz de las enseñanzas del documento **EP0622690 (D1)**.

En relación a este documento y la respuesta dada en el memorial anteriormente señalado, el Señor Examinador manifiesta ahora que *"este despacho se permite reiterarle al solicitante que la presente solicitud carece de novedad a la luz de D1... Esto debido a que D1 divulga con anterioridad compuestos que son reclamados en la presente solicitud. Si bien D1 describe en forma general el alcance de la materia que fue reclamada por dicha anterioridad, la presente solicitud igualmente describe la materia reclamada en una forma general como lo es una estructura Markush. Si bien una parte de los compuestos reclamados en la reivindicación 1 no son divulgados por D1, el simple hecho de que entre los compuestos reclamados exista por lo menos un compuesto divulgado en el estado de la técnica es suficiente para afectar la novedad de la solicitud... Debido a que los compuestos reclamados en la presente solicitud ya se encuentran comprendidos en el estado de la técnica, este despacho mantiene la afectación por falta de novedad de la misma"*.

En relación con las anteriores afirmaciones, me permito dirigir la atención del señor Examinador en primer lugar al hecho de que, tal como se ha señalado anteriormente, **el solicitante ha decidido realizar una profunda modificación sobre el alcance de protección pretendido para la invención, al continuar el trámite únicamente con la reivindicación 8 actualmente presentada**, la cual hace referencia a una lista específica de 167 compuestos particulares que tienen sustento en los ejemplos 1 a 170 de la memoria descriptiva, exactamente en los ejemplos 1 a 10, 13 a 75 y 77 a 170, de forma tal que ahora **no se reivindica la materia objeto de la solicitud por medio de una fórmula Markush, sino a través del nombre químico propio para cada uno de los compuestos de interés para el solicitante**.

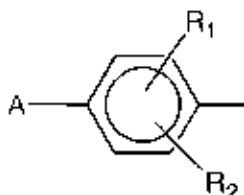
Adicionalmente, al no incluir los compuestos de los ejemplos 11, 12 y 76, el solicitante est excluyendo aquellos compuestos en los que el anillo de fenilo del ncleo comn a todos los compuestos revelados, se encuentra sustituido en la posicin orto al grupo carboxilo por un anillo de benceno no sustituido, de forma tal que todos los dems compuestos reivindicados presentan en dicha posicin bien sea sistemas de anillo heteroaromticos o sistemas aromticos sustituidos, siendo stas dos opciones que no han sido reveladas ni son contempladas para la posicin equivalente en los compuestos de D1, tal como se demuestra a continuacin, y que permiten corroborar la novedad de la materia ahora reclamada frente a las enseanzas de dicha referencia.

Sobre este particular, me permito dirigir nuevamente la atencin del seor Examinador a los argumentos expuestos en mi memorial de Noviembre 9 de 2009, por medio de los cuales se demostr que aquellos compuestos de D1 en los que el grupo X representa:



no pueden ser considerados como relevantes a la hora de desvirtuar la novedad de los compuestos reclamados en la presente solicitud, **mucho menos despus de la modificacin realizada, toda vez que los grupos que ocupan la posicin del radical Z en los compuestos ahora reclamados, no corresponden en ningn caso a un grupo naftilo o bifenilo como los arriba sealados.**

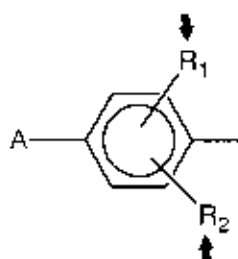
En este sentido, la nica definicin posible para el grupo X de D1 que podra representar un inconveniente para el anlisis de novedad de la presente solicitud, corresponde a la porcin definida como:



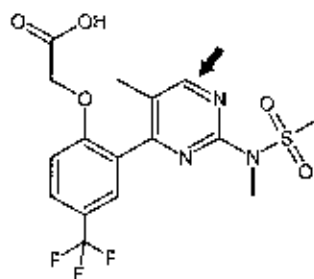
Ahora bien, de acuerdo con la definicin dada al final de la pgina 3 y al principio de la pgina 4 de D1, cada uno de los grupos sustituyentes R1 y R2 corresponde a "un

átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo, un grupo cicloalquilo, un grupo alcoxi, un grupo arilo, un grupo aralquilo o un grupo hidroxilo, o R_1 y R_2 juntos forman un anillo", de donde se desprende que cuando R_1 o R_2 es un grupo arilo o aralquilo, por la definición dada **dichos grupos son no sustituidos**, así como también es claro que de **ninguna forma se describe o menciona la posibilidad de que cualquiera de R_1 o R_2 corresponda a un grupo heteroaromático**.

Las anteriores diferencias resultan fundamentales a la hora de analizar la novedad de los compuestos reclamados, toda vez que **D1 al no definir a R_1 o R_2 como un grupo heteroaromático, que además debe estar en posición orto al grupo oxi-acético (-O-CH-COOH) sobre el anillo fenilo central y que opcionalmente puede estar sustituido, falla entonces en anticipar las características estructurales esenciales de aquellos compuestos de la presente invención en donde la posición orto al grupo oxi-acético del anillo fenilo central se encuentre ocupada por un grupo heteroaromático**, sustituido o sin sustituir, tal como se ilustra en la siguiente comparación:



Posible sustituyente X, D1



Ejemplo 142, presente solicitud

En consecuencia, resulta incuestionable el hecho de que **aquellos compuestos de la presente invención ahora reivindicados que presenten un grupo heteroaromático, sustituido o sin sustituir, orto al grupo -O-CH-COOH sobre el anillo fenilo del núcleo común a todas las estructuras reclamadas, deben ser considerados como novedosos frente a las enseñanzas de D1**, que no revelan en forma clara y directa características técnicas como las anteriormente mencionadas y mediante las que no solo se definen, sino que además se diferencian los compuestos de la invención de cualquier enseñanza previa del estado de la técnica.

En conexión con lo anterior, y teniendo en mente la discusión previamente proporcionada, es también incuestionable la novedad de aquellos compuestos de la invención en donde la posición *orto* al grupo oxi-acético sobre el anillo fenilo central se encuentre ocupada por un grupo **arilo sustituido**, toda vez que D1 enseña

compuestos en los que R_1 o R_2 corresponden a grupos arilo o aralquilo sin sustituir, tal como se puede apreciar **no solo a partir de la definición dada en las páginas 3 y 4 para dichos grupos, sino también en los ejemplos específicos de los compuestos 13, 14 y 25** de las páginas 7 y 10 de dicha referencia, en donde se aprecia que los sustituyentes en la posición *orto* al grupo $-O-CH_2-COOH$ del anillo fenilo central son $-C_6H_5$ (**radical fenilo no sustituido**) o $-CH_2-C_6H_5$ (**radical bencilo no sustituido**).

En este sentido, es perfectamente evidente **la falta de relevancia de las enseñanzas de D1 para afectar la novedad** de la materia reivindicada en la presente solicitud, puesto que **todos los compuestos listados en la nueva reivindicación 1 presentan bien sea, o un sustituyente fenilo que siempre está sustituido, o un sustituyente heteroaromático sustituido o sin sustituir, en la posición orto al grupo oxi-acético ubicado sobre el anillo fenilo del núcleo común a todas las estructuras reveladas,** de forma tal que todos y cada uno de los compuestos reivindicados presentan características estructurales que no son enseñadas de ninguna forma en D1, demostrando de esta manera la novedad del objeto de la presente invención frente a la información descrita en el estado de la técnica citado por el señor Examinador.

Ahora bien, de manera atenta me permito manifestar que para el solicitante resulta sorprendente la postura del señor Examinador de acuerdo con la cual **"Si bien una parte de los compuestos reclamados en la reivindicación 1 no son divulgados por D1, el simple hecho de que entre los compuestos reclamados exista por lo menos un compuesto divulgado en el estado de la técnica es suficiente para afectar la novedad de la solicitud"**, toda vez que dicha afirmación va en contra del espíritu de la normatividad andina, la cual ha establecido en forma clara e irrefutable que la novedad de una invención debe reconocerse cuando el objeto de la misma no se encuentre previamente comprendido en el estado de la técnica, **por lo que no puede resultar correcto el análisis planteado en el Concepto Técnico No. 3882 acerca de una supuesta falta de novedad para toda la materia contenida en la solicitud por la existencia de una revelación previa que afecta únicamente a una realización altamente específica de la misma.**

En efecto, si bien existe un solapamiento entre las enseñanzas de la referencia citada y una combinación particular de algunas de las definiciones inicialmente dadas para los diversos sustituyentes que conforman la fórmula general (I) originalmente reivindicada, también es perfectamente claro que **existen muchas otras combinaciones de posibles definiciones que no han sido previamente descritas o señaladas en D1, ni en el estado de la técnica en general, de forma tal que esas otras combinaciones, que representan estructuras químicas de compuestos nunca antes revelados, son claramente novedosas a la luz de las**

disposiciones de la Decisión Andina 486 (artículo 16); norma que en forma directa y explícita exige, como único requisito para reconocer la novedad de una invención, que el objeto de la misma no haya sido descrito previamente en el estado de la técnica, tal como ocurre con todos y cada uno de los compuestos que ahora son reclamados en la lista que conforma la nueva reivindicación 1 de la solicitud.

Sobre este particular, me permito señalar que gracias al análisis estructural previamente presentado, la conclusión a la que llega el señor Examinador de acuerdo con la cual *"Debido a que los compuestos reclamados en la presente solicitud ya se encuentran comprendidos en el estado de la técnica, este despacho mantiene la afectación por falta de novedad de la misma"* es completamente errónea, toda vez que ninguno de los compuestos ahora reivindicados ha sido descrito previamente en el estado de la técnica citado, dado que a partir de las definiciones proporcionadas en D1 no es posible llegar a compuestos químicos con todas las características estructurales que precisamente diferencian al objeto descrito en la presente solicitud de las enseñanzas de dicho documento.

En vista de todo lo anterior, es claro que la presente solicitud en su totalidad es Novedosa frente a las enseñanzas de D1, y cumple por lo tanto con lo estipulado por el Artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **CONCLUSIÓN.**

En primer lugar, me permito resaltar que dadas las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, el mismo resulta totalmente claro y conciso al reclamar **los derivados específicos de ácido fenoxiacético que son objeto de la presente solicitud**, a través de los nombres químicos particularmente listados en la única reivindicación con la que el solicitante ha decidido continuar el presente trámite.

Por su parte, el análisis comparativo realizado con respecto al documento D1 demostró de manera incontrovertible que las enseñanzas de dicho documento son muy generales y no pueden de ninguna manera anticipar los compuestos que son reclamados por la solicitud en estudio, siendo por tanto dicha solicitud **Novedosa** frente al estado del arte más próximo.

6. Anexo me permito presentar copia de las páginas 141 a 146 que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, constituido por 1 reivindicación, en el cual se han realizado las modificaciones anteriormente expuestas.

LLOREDA & CIA. S. A.

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

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

PRESENTACION PERSONAL

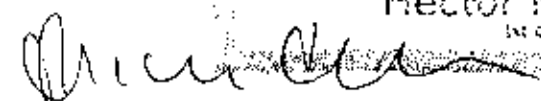
El anterior escrito fue presentado al
SUSCRITO NOTARIO TREINTA Y SEIS AÑOS DE EDAD, DE ESEGO, COLOMBIA,
personalmente por Alicia Lloreda

Ricaurte
quien exhibió la c.c. 39.690.713 Usaquén

y Tarjeta Profesional No. 53.215

Fecha 16 FEB. 2010

Héctor Fabio
NOTARIO


ALICIA LLOREDA RICAURTE

C.C. No. 39.690.713 de Usaquén

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado de:
 5. Ácido {[5-cloro-4'-(etiltio)bifenil-2-il]oxi}acético
 - Ácido {[5-Cloro-4'-(etilsulfonil)bifenil-2-il]oxi}acético
 - Ácido [(4',5-diclorobifenil-2-il)oxi]acético
 - Ácido [(5-cloro-4'-cianobifenil-2-il)oxi]acético
 - Ácido [(5-cloro-4'-metoxibifenil-2-il)oxi]acético
 10. Ácido (4-cloro-2-quinolin-8-ilfenoxi)acético,
 - Ácido [(5-cloro-3',4'-dimetoxibifenil-2-il)oxi]acético
 - Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-clorobifenil-4-carboxílico
 - Ácido {[5-cloro-4'-(metilsulfonil)bifenil-2-il]oxi}acético
 - Ácido {[5-cloro-4'-(etilsulfonil)-2'-metilbifenil-2-il]oxi}acético
 15. Ácido {[4'-(metiltio)-5-(trifluorometil)bifenil-2-il]oxi}acético
 - Ácido {[4'-(metilsulfonil)-5-(trifluorometil)bifenil-2-il]oxi}acético,
 - Ácido {[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)bifenil-2-il]oxi}acético
 - Ácido (4-cloro-2-pirimidin-5-ilfenoxi)acético,
 - Ácido {2-[5-(aminosulfonil)piridin-2-il]-4-clorofenoxi}acético
 20. Ácido [2-(2-aminopirimidin-5-il)-4-clorofenoxi]acético, sal de trifluoroacetato
 - Ácido [4-cloro-2-(4-metil-2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)fenoxi]acético
 - Ácido {4-cloro-2-[2-(dimetilamino)pirimidin-5-il]fenoxi}acético
 - Ácido [4-cloro-2-(2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)fenoxi]acético
 - Ácido {4-cloro-2-[2-(metilamino)pirimidin-5-il]fenoxi}acético
 25. Ácido {2-[2-(bencilamino)pirimidin-5-il]-4-clorofenoxi}acético
 - Ácido [4-cloro-2-(2-piperidin-1-ilpirimidin-5-il)fenoxi]acético
 - Ácido (4-cloro-2-{2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}fenoxi)acético
 - Ácido [(2',5-dicloro-4'-(etilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi-acético
 - Ácido [(2'-cloro-4'-(etilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi-acético
 30. Ácido [(5-cloro-4'-(etilsulfonil)-2'-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il]oxi-acético
 - Ácido [(4'-(etilsulfonil)-2'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi-acético,
 - Ácido [(5-cloro-4'-(etilsulfonil)-2'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi-acético
 - Ácido 2-[(5-cloro-4'-(etilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi-propanóico
 - Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-
 35. propanóico
 - Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2R)-propanóico,

- Ácido 2-[[2',5-dicloro-4'-(etilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico,
 Ácido 2-[[2'-cloro-4'-(etilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-
 propanóico
 Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-2-metil-
 5 propanóico,
 Ácido 2-[[4'-(etilsulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-
 butanóico,
 Ácido [4-cloro-2-[2-[(metilsulfonil)(fenilmetil)amino]-5-pirimidinil]fenoxi]-
 acético
 10 Ácido [4-cloro-2-[2-[(etilsulfonil)(fenilmetil)amino]-5-pirimidinil]fenoxi]-acético
 Ácido [2-[2-[acetil(fenilmetil)amino]-5-pirimidinil]-4-clorofenoxi]-acético
 Ácido [[4'-(etilsulfonil)-5-fluoro-2'-metil[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[4'-(etilsulfonil)-4,5-difluoro-2'-metil[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[4'-(etilsulfonil)-3,5-difluoro-2'-metil[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 15 Ácido [2-(2-amino-5-metil-3-piridinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
 Ácido [[4'-amino-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[4'-amino-2'-cloro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[2'-cloro-4'-hidroxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [2-(2,4-dimetoxi-5-pirimidinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
 20 Ácido [[2'-cloro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[2',5-bis(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[5'-fluoro-2'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[5'-ciano-2'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[4'-cloro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 25 Ácido [[2',5'-dimetil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[5'-cloro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[2'-fluoro-6'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[4'-fluoro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
 Ácido [[4'-[[etilamino)carbonil]amino]-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-
 30 il]oxi]-acético
 Ácido [[2'-metil-4'-[[metilamino)carbonil]amino]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-
 2-il]oxi]-acético
 Ácido [[4'-[[ciclopropilamino)carbonil]amino]-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-
 bifenil]-2-il]oxi]-acético
 35 Ácido [[2'-metil-4'-[[propilamino)carbonil]amino]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-
 2-il]oxi]-acético,
 Ácido [[2',4'-dimetil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético

- Ácido [[5'-fluoro-2'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(aminocarbonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-2'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',5'-difluoro-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 5 Ácido [[5'-(aminosulfonil)-2'-cloro-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-ciano-2'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-cloro-2'-fluoro-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',5'-difluoro-4'-metoxi-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-fluoro-5'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 10 Ácido [[2'-fluoro-4'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-metoxi-2'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(aminosulfonil)-2',5'-difluoro-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-benzofuranil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 15 Ácido [2-(2-benzofuranil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-cloro-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-(1-metiletil)-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3',4'-difluoro-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(1,3-benzodioxol-5-il)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 20 Ácido [[4'-etil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-5-(trifluorometil)][1,1':4',1''-terfenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(trifluorometoxi)-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2',3'-dicloro-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-(1,1-dimetiletil)-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 25 Ácido [2-(6-metoxi-2-naftalenil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-(etiltio)-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-acetil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2-cloro-5-metil-4-piridinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético,
- Ácido [[5'-(aminosulfonil)-2'-metil-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- 30 Ácido [2-(8-quinolinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético,
- Ácido [[3'-ciano-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido [2-[4-metil-6-[metil(metilsulfonil)amino]-3-piridinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético,
- Ácido [[2'-metil-5'-(metilsulfonil)-5-(trifluorometil)][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- 35 Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-(trifluorometil)-[1,1'-bifenil]-3-carboxílico, 3-metil éster

- Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-(trifluorometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxílico, 2-metil éster
- Ácido [[5-(trifluorometil)[1,1':4',1''-terfenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-2',4'-dimetil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-nitro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético,
- Ácido [[2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-cloro-2'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5-(trifluorometil)[1,1':3',1''-terfenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido 2'-(carboximetoxi)-5'-(trifluorometil)-[1,1'-bifenil]-4-carboxílico, 4-metil éster
- Ácido [[4'-nitro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5-(trifluorometil)-3'-[(trifluorometil)tio][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[5-(trifluorometil)-4'-[(trifluorometil)tio][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-metil-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(3-piridinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[2'-fluoro-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[2'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-metoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-(etilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[3'-propoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-propoxi-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2-amino-4-metil-5-pirimidinil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-ciano-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4',5-bis(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-(2-Naftalenil)-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [[4'-(1-pirrolidinilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(dimetilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[[fenilmetil]amino]sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[[2,2,2-trifluoroetil]amino]sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[[5-metil-2-tiazolil]amino]sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético

- Ácido [[4'-[(fenilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(dietilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(ciclopropilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- 5 Ácido [[4'-(aminosulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(metilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [[4'-[(4-metil-1-piperazinil)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-acético
- Ácido [2-[4-metil-2-(5-metil-1,1-dioxido-1,2,5-tiadiazolidin-2-il)-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 10 Ácido [2-[4-metil-2-[metil(metilsulfonil)amino]-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[2-(1,1-dioxido-2-isotiazolidinil)-4-metil-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético, sal de amonio
- 15 Ácido [2-[2-(3-hidroxi-1-azetidil)-4-metil-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[4-metil-2-(4-metil-1-piperazinil)-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[4-metil-2-(1-pirrolidinil)-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 20 Ácido [2-[2-(dimetilamino)-4-metil-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[5-metil-2-[metil(metilsulfonil)amino]-4-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- Ácido [2-[2-[(dimetilamino)sulfonil]amino]-4-metil-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-acético
- 25 Ácido [[2'-cloro-4'-[(metoxycarbonil)amino]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]acético
- Ácido 2-[[2'-cloro-4'-(metilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[3'-ciano-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- 30 Ácido 2-[[4'-[(dimetilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[2'-cloro-4'-[(dimetilamino)sulfonil]-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[2'-fluoro-4'-(metilsulfonil)-5-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- 35 Ácido [[2',5-dicloro-4'-(metilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido [[5-cloro-4'-[(dimetilamino)sulfonil][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico

- Ácido [[2',5-dicloro-4'-[(dimetilamino)sulfonil][1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido [(5-cloro-3'-ciano[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido [[5-cloro-4'-[(dimetilamino)sulfonil]-2'-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido [[5-cloro-4'-(4-morfolinilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido [[5-cloro-2'-fluoro-4'-(metilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[4'-(1-azetidínilsulfonil)-5-cloro[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[5-cloro-2'-metil-4'-(1-pirrolidinilcarbonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico,
- Ácido 2-[(2',4'-dicloro-5-ciano[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[5-ciano-2'-fluoro-4'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[(3'-ciano-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]-(2S)-propanóico, sal sódica
- Ácido 2-[(2',4'-dicloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]-(2S)-propanóico, sal sódica
- Ácido 2-[[2'-cloro-5-fluoro-4'-(metilsulfonil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[[2'-cloro-5-fluoro-5'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]-(2S)-propanóico,
- Ácido [[4'-(etilsulfonil)-6-metil-5-nitro[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]acético
- Ácido [[5-cloro-4'-(etilsulfonil)-6-metil[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]acético
- Ácido [[4'-(metilsulfonil)-2',5-bis(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-2-il]oxi]acético
- Ácido 2-[4-cloro-2-[4-metil-6-[metil(metilsulfonil)amino]-3-piridinil]fenoxi]-(2S)-propanóico
- Ácido 2-[2-[4-metil-2-{(metilsulfonil)amino}-5-pirimidinil]-4-(trifluorometil)fenoxi]-(2S)-propanóico
- Ácido [(5-cloro-3'-ciano[1,1'-bifenil]-2-il)oxi]-acético
y sales farmacéuticamente aceptables de este.

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio contenido en los folios 255 a 260 sí cumple con el requisito de definición claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. **Unidad de invención** (artículo 25 D 486)

La solicitud sí cumple con el requisito de unidad de invención.

6. **No es una invención** (artículo 15 D 486 literal a)-f)

Las reivindicaciones no se catalogan dentro de ninguno de los numerales del artículo 15, por lo cual las reivindicaciones sí son invenciones

7. **Excepción a la patentabilidad** (artículo 20 D486 literal a)-d))

El objeto de la solicitud no se encuentra dentro del alcance de las excepciones de patentabilidad por lo cual las reivindicaciones sí son patentables.

8. **Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso** (artículos 14 y 21 D 486)

La materia de las las reivindicaciones no se refiere a usos ni segundos usos.

9. **Análisis de la(s) Oposición(es):** (artículo 43 D. 486):

La solicitud no presenta oposiciones.

10. **Determinación del Estado de la Técnica**

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 07-04-2003

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud.

11. **Respuesta a los argumentos del solicitante:**

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio contenido en los folios 255 a 260 en respuesta al concepto técnico 2882. Luego del estudio de este documento, este despacho encuentra que el mismo no amplía la materia contenida en la solicitud original y por lo tanto es aceptado para estudio de Patentabilidad.

reveladas ni son contempladas para la posición equivalente en los compuestos de D1...falla entonces en anticipar las características estructurales esenciales de aquellos compuestos de la presente invención en donde la posición orto al grupo oxi-acético del anillo fenilo central se encuentre ocupada por un grupo heteroaromático"

163

En respuesta a los anteriores argumentos este despacho encuentra que la invención reclamada en los folios 255 a 260 cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, toda vez que la materia divulgada en D1 ya no se encuentra superpuesta a los compuestos específicos reclamados en la presente solicitud. Igualmente D1 no contiene información que le indicara al técnico medio que los derivados del ácido fenoxiacético pudiesen ser útiles para el tratamiento de desordenes respiratorios.

12. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

12.1 Novedad (artículo 16 D486)

De acuerdo con el numeral 10, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la invención contenida en la reivindicación 1 en donde el anillo fenilo se encuentre sustituido en la posición orto al grupo carboxilo por un anillo heteroaromático o sistemas aromáticos sustituidos. En conclusión la invención es novedosa de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

12.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 1 se refiere a compuestos derivados del ácido fenoxiacético. No se encontró dentro del estado de la técnica, tal como lo estipulado en el numeral 10, documento alguno que afecte el nivel inventivo de dichas reivindicaciones puesto que el estado de la técnica más cercano D1 habla de compuestos del ácido fenoxiacético útiles para toner electrofotográfico. En consecuencia la invención tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

12.1 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La invención contenida en la reivindicación 1 sí tiene Aplicación Industrial.

13 Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** la reivindicación : 1 (folios: 255 a 260).

Se recomienda como título de la solicitud: "Derivados de ácidos fenoxiacéticos para el tratamiento de desordenes respiratorios"

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 1424	EXAMINADOR TECNICO Código No.202073
-------------------------------------	---