

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72
BOGOTÁ 8, COLO

Radicación : 00090163 00000004
Fecha (MM): 2003-08-27 16:41:16

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2029 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Folios: 2 0-4995

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

TRÁMITE : 002

EVENTO : 001

ACTUACIÓN : 538

Referencia : Expediente No. 00-090.163
Asunto : Solicitud de patente para: 1,2,3,4,5,6-HEXAHIDRO-2,6-METANO-3-BENZAZOCINAS Y SU EMPLEO COMO MEDICAMENTOS
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
Fecha de solicitud : 24 de noviembre de 2000
Publicada en : la Gaceta No. 525 del 28 de febrero de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 03-59,887 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 27 AGO. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 13736 805 033 2
MRE/JFR/ID-000138/WPC13736

NIT. 860.041.367-3

217
214

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00000163 00000004 Folios: 2
Fecha (AMD): 2003-08-27 16:41:16
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 59,887
FECHA : AGOSTO 25 DE 2003

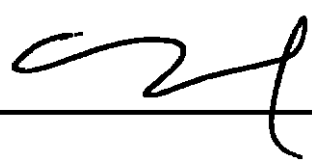
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15534375	25/08/2003	72,770,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. CONTABILISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	\$ 335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

C/lo 13736-805-033-2

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00- 90163

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 525, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE MAYO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

219

216

0-90163



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: 0 521 422 A1

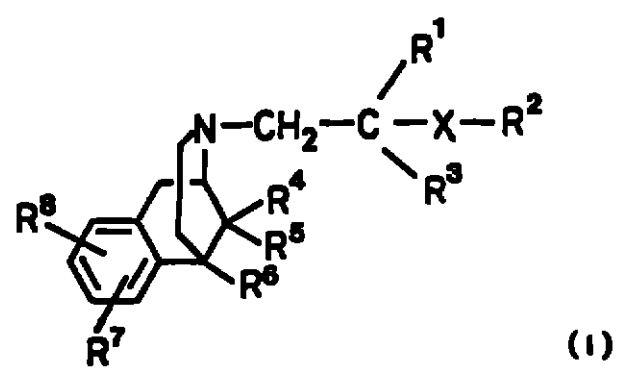
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 92110923.7
Int. Cl. C07D 221/26, A61K 31/435
Anmeldetag: 27.08.92

Priorität: 02.07.91 DE 4121821
Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.01.93 Patentblatt 83/01
Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL PT
SE
Anmelder: BOEHRINGER INGELHEIM KG
W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)
BE CH DE DK ES FR GR IT LI LU NL PT SE AT
Anmelder: BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL G.M.B.H.
W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)
GB
Erfinder: Carter, Adrian, Dr.
Pfarrer-Herberer-Strasse 34A
W-6530 Bingen(DE)

Erfinder: Ensinger, Helmut, Dr., Dipl.-Chem.
Magdeburger Strasse 54
W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)
Erfinder: Grauert, Matthias, Dr., Dipl.-Chem.
In der Dörrwiese 82
W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)
Erfinder: Kuhn, Franz Josef, Dr.
Beethovenstrasse 11
W-6538 Gau-Algesheim(DE)
Erfinder: Merz, Herbert, Dr., Dipl.-Chem.
Rotweinstrasse 83
W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)
Erfinder: Müller, Erdo, Prof. Dr.
Im Hungerborn 12
W-6530 Bingen(DE)
Erfinder: Straneky, Werner, Dr., Dipl.-Chem.
Im Hippel 24
W-6538 Gau-Algesheim(DE)
Erfinder: Streller, Ise, Dr.
Waldstrasse 18
W-6534 Stromberg(DE)

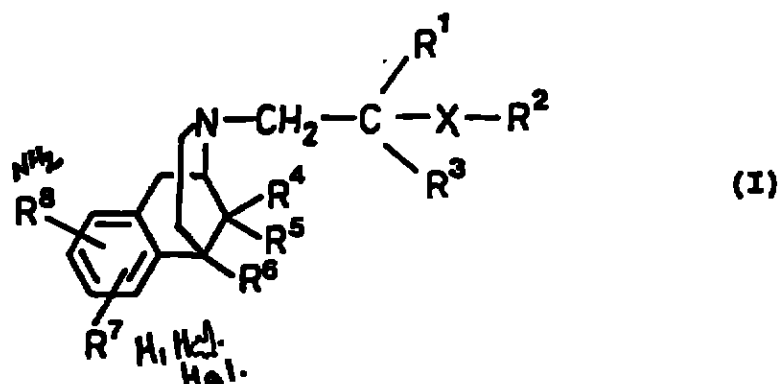
Neue Benzomorphone und ihre Verwendung als Arzneimittel.
Die vorliegende Erfindung betrifft neue Benzomorphanabkömmlinge der allgemeinen Formel I



EP 0 521 422 A1

Ihre Herstellung und ihre Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung von Gehirnschmerzen verschiedener

1. Benzomorphane der allgemeinen Formel I



worin

X

Sauerstoff oder Schwefel;

R¹C₁-C₆-Alkyl, C₆-C₆-Alkenyl,
C₂-C₆-Alkyl, Aryl;R²Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl,
C₂-C₆-Alkenyl,R³C₂-C₆-Alkyl, Aryl, Alkyl;R⁴Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl;R⁵C₁-C₆-Alkyl; MethylR⁶C₁-C₆-Alkyl, Aryl; MethylR⁷ und R⁸

unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁-C₆, Alkyl, Halogen,
-OH, C₁-C₆-Alkoxy,
-O-Acyl, -CN, -NO₂,
NH₂, -NH(C₁-C₆-Alkyl),
-N(C₁-C₆-Alkyl)₂ wobei die
Alkylreste gleich oder verschieden sein können, -NH-Acyl oder
-N-Acyl-(C₁-C₆-Alkyl)

bedeuten können.

2. Benzomorphane der allgemeinen Formel I

worin

X

Sauerstoff, Schwefel;

R¹

Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Phenyl;

R²Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl,
Allyl, Propargyl, Phenyl, Benzyl;R³Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl;R⁴

Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl;

R⁵

Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl;

R⁶

Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Phenyl;

R⁷

Fluor, Chlor, Hydroxy, Niederalkyl, Niederalkoxy, Acyloxy;

R⁸

Wasserstoff, Niederalkyl, Hydroxy oder Alkoxy

bedeuten können.

3. Benzomorphane der allgemeinen Formel I

worin

X

Sauerstoff,

R¹

Methyl, Ethyl;

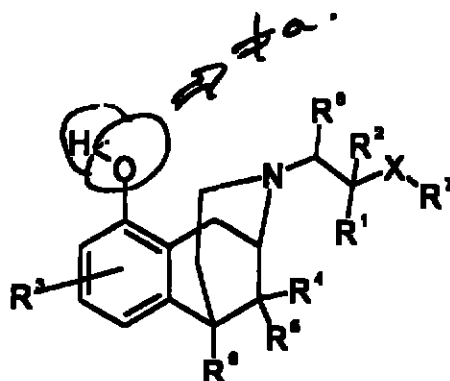
R²

Methyl, Ethyl;

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : C07D 221/26, A61K 31/435, 31/485	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/14199 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 25. März 1999 (25.03.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/05734 (22) Internationales Anmeldedatum: 9. September 1998 (09.09.98) (30) Prioritätsdaten: 197 40 110.4 12. September 1997 (12.09.97) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten außer US): BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG (DE/DE); Postfach 200, D-55216 Ingelheim am Rhein (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GRAUERT, Matthias (DE/DE); In der Dörrwiese 62, D-55218 Ingelheim am Rhein (DE). CARTER, Adrian (GB/DE); Pfär- rer-Herberer-Strasse 34a, D-55411 Bingen am Rhein (DE). BECHTEL, Wolf-Dietrich (DE/DE); Mühlenstrasse 3, D-55437 Appenheim (DE). WEISER, Thomas (DE/DE); Sommer-Winter-Hohl 6b, D-55268 Nieder-Olm (DE). PALLUK, Rainer (DE/DE); Dammstrasse 21, D-55411 Bingen am Rhein (DE). PSCHORN, Uwe (DE/DE); Staubenstrasse 18, D-55126 Mainz (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: AU, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, EE, HU, ID, IL, JP, KR, KZ, LT, LV, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, US, UZ, VN, YU, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.	
(54) Title: SUBSTITUTED 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDRO-2,6-METHANO-3-BENZAZOCINE-10-OLS, METHOD FOR THE PRO- DUCTION AND USE THEREOF AS MEDICAMENTS (54) Bezeichnung: SUBSTITUIERTE 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDRO-2,6-METHANO-3-BENZAZOCIN-10-OLE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL (57) Abstract The invention relates to novel substituted 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocine-10-ols of general formula (I), and to a method for the production and the use thereof as medicaments. (57) Zusammenfassung Die vorliegende Anmeldung betrifft neue, substituierte 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-10-ole der allgemeinen Formel (I), Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung als Arzneimittel.		

Patentansprüche

1. Verbindungen der allgemeinen Formel (I)



I

worin

X eine Einfachbindung, -O-, C₁-C₄-Alkylen, eine Alkylenbrücke mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen die verzweigt oder unverzweigt sein kann und an beliebiger Stelle in der Brücke ein oder zwei Sauerstoffatom(e) aufweisen kann, vorzugsweise C₁-C₃-Alkylen-O oder -O-CH₂-CH₂-O-,
-O-CH₂-CH₂-NH-;

R¹ Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Phenyl;

R² Wasserstoff, Methyl;

R³ Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Hydroxy, Methyl, Methoxy;

R⁴ Wasserstoff, Methyl, Ethyl;

R⁵ Wasserstoff, Methyl, Ethyl;

R⁶ Wasserstoff, Methyl, Ethyl;

R⁷ tert.-Butyl, Cyclohexyl, Phenyl gegebenenfalls substituiert durch

R⁹ und R¹⁰, die gleich oder verschieden sein können,



R⁸ Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl;

Z Sauerstoff, NH, Schwefel;

R⁹ Wasserstoff, Methyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy;

R¹⁰ Wasserstoff, Methyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy;

bedeuten können,

gegebenenfalls in Form der einzelnen optischen Isomeren, Mischungen der einzelnen Enantiomeren oder Racemate sowie in Form der freien Basen oder der entsprechenden Säureadditionssalze mit pharmakologisch unbedenklichen Säuren.

2. Verbindungen der allgemeinen Formel I nach Anspruch 1, in der

X Sauerstoff;

R¹ Wasserstoff, Methyl oder Ethyl;

R² Wasserstoff,

R³ Wasserstoff;

R⁴ Wasserstoff oder Methyl;

R⁵ Wasserstoff oder Methyl;

R⁶ Methyl;

R⁷ Phenyl;

R⁸ und **R⁹** unabhängig voneinander Wasserstoff, Methyl, Fluor oder Methoxy

bedeuten können

224
221

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	00090163	
	Trámite	002	
	Evento	001	
	Actuación	430	
	Oficio		3110
	Folios	011	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios: 2 a 136) y las reivindicaciones 1 a 11 (Folios: 137 a 143).

La presente solicitud reivindica prioridad alemana N° DE19957156.2 de 27 de noviembre de 1999 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Objeto de Invención:

La presente solicitud se titula: "1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,6-metano-3-benzazocinas sustituidas y su empleo como medicamentos".

El objeto de la presente solicitud se refiere a 1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,6-metano-3-benzazocinas sustituidas de la fórmula general 1 (ver folio: 2), eventualmente en forma de sus racematos, sus enantiómeros, sus diastereoisómeros y sus mezclas, así como, eventualmente, sus sales por adición de ácidos farmacológicamente inocuas.

De acuerdo con la actual solicitud, los compuestos de la fórmula general 1 se pueden transformar en sus sales, en particular para la aplicación farmacéutica en sus sales por adición de ácidos farmacológicamente inocuas con un ácido inorgánico u orgánico. Como ácidos entran en consideración para ello, por ejemplo, ácido succínico, ácido bromhídrico, ácido acético, ácido fumárico, ácido maleico, ácido metanosulfónico, ácido láctico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido tartárico o ácido cítrico.

Según la descripción, los compuestos de fórmula 1 son bloqueadores del canal del sodio dependiente de la tensión. Se trata en este caso de compuestos que

desplazan batracotoxina con elevada afinidad de forma competitiva o no competitiva del lugar de unión en el canal del sodio. Sustancias de este tipo muestran una dependencia del uso en el bloqueo de los canales del sodio, es decir para la unión de las sustancias al canal del sodio, los canales del sodio deben ser primeramente activados. El bloqueo máximo de los canales del sodio se alcanza solo después de una estimulación repetida de los canales del sodio. Por consiguiente, las sustancias se unen preferiblemente a canales del sodio que son activados de forma acrecentada. Con ello, las sustancias están en condiciones de actuar preferiblemente en las regiones del cuerpo que están sobreestimuladas patológicamente. Entre ellas se encuentran enfermedades tales como arritmias, espasmos, isquemias, dolores, epilepsia, hipoglucemia, hipoxia, anoxia, trauma cerebral, edema cerebral, apoplejía del cerebro, asfixia perinatal, entre otras.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente: 1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,8-metano-3-benzazocinas sustituidas de la fórmula general 1 (ver folio: 137) eventualmente en forma de sus racematos, sus enantiómeros, sus diastereoisómeros y sus mezclas, así como, eventualmente, sus sales por adición de ácidos farmacológicamente inocuas.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 31/4375.

Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

De acuerdo con lo anterior, hay términos ambiguos y subjetivos que le restan claridad al objeto reivindicado; por ejemplo: "eventualmente", "sales por adición de ácidos farmacológicamente inocuas", entre otros.

En la reivindicación 12 (folio: 143) aparecen unos espacios en blanco que conllevan a confusión.

Reivindicaciones de uso:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación (es) 6 a 9 (Folios: 139 y 140), que se refiere(n) a empleo de uno de los compuestos de la fórmula 1, no se encuentra(n) dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artículo 14.

Determinación del estado de la técnica:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de Patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es: 27/11/1999, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Se hizo la búsqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición provista en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el artículo 17 de la misma.

Se encontró como anterioridades (documentos cuya fecha de publicación es anterior a la fecha de presentación de la primera solicitud de patente sobre la cual se reivindica prioridad o de la fecha de presentación de esta solicitud) que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
1	EP 521422	Neue Benzomorphe und ihre verwendung als Arzneimittel	7 de enero de 1993
2	WO 99/14199	Substituted 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocine-10-oles, method for the production and use thereof as medicaments	25 de marzo de 1999

Evaluación de los requisitos de Patentabilidad:

El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual establece: "Los Países Miembros otorgarán Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación Industrial".

Se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación Industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de Novedad:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral,

utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

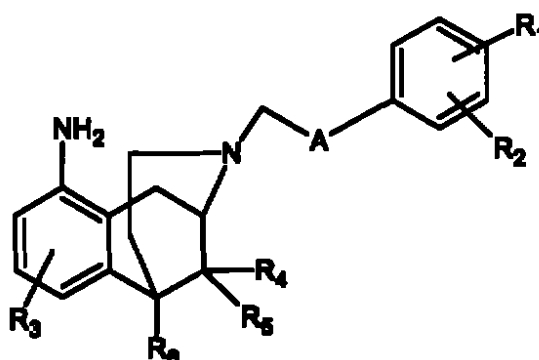
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40°.

Esta se evaluó por comparación entre lo solicitado y los documentos encontrados en el estado de la técnica y que se relacionan con el objeto reivindicado y de acuerdo con la definición de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Comparando elemento por elemento el objeto de esta solicitud con lo mencionado en las anterioridades, tenemos que:

La Solicitud de Patente Colombiana No. 00090163, se refiere a:

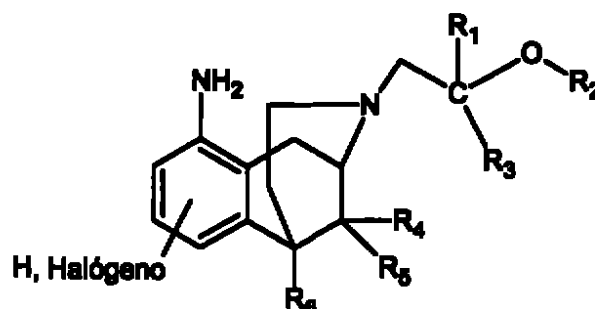
Compuestos 1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,6-metano-3-benzazocinas sustituidas de fórmula general 1:



Donde:

- R_1 y R_2 son iguales o diferentes, pueden significar hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquilo C_{1-6} , OH, F, Cl o Br.
- R_3 es hidrógeno, F, Cl, Br, metilo, etilo, OH o metoxi
- R_4 , R_5 y R_6 , iguales o diferentes, pueden significar hidrógeno, metilo o etilo.
- A puede ser: $-CH$ (alquilo C_{1-6})-O- CH_2 - entre otros.

La anterioridad: EP0521422 (folios: 219 y 220), se relaciona con: compuestos derivados de benzomorfanó de fórmula I:



Donde:

- R₁ es alquilo C₁₋₈, arilo, entre otros (forma parte del significado de A en la presente solicitud).
- R₂ es aralquilo, entre otros (forma parte del significado de A-Arilo en la presente solicitud).
- R₃ hidrógeno (forma parte del significado de A en la actual solicitud).
- R₄ es alquilo C₁₋₈ (corresponde al metilo o etilo en la presente solicitud).
- R₅ es alquilo C₁₋₈ (corresponde al metilo o etilo en la presente solicitud).
- R₆ es alquilo C₁₋₈ (corresponde al metilo o etilo en la presente solicitud).

Como se observa, el objeto de esta solicitud puede ser idéntico a lo comprendido en el estado de la técnica, con lo cual se considera que podría no cumplir con el requisito de Novedad.

Evaluación de Nivel Inventivo:

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El Nivel Inventivo se evaluó por comparación entre lo solicitado y encontrado en el estado de la técnica y que se relaciona con el objeto reivindicado y de acuerdo con la definición de nivel inventivo del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La anterioridad: EP0521422 (folios: 219 y 220), se relaciona con: compuestos derivados de benzomorfolano de fórmula I y la anterioridad: WO 99/14199 (folios: 221 a 223), trata sobre: compuestos de 1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,6-metano-3-benzazocina-10-oles de fórmula I (ver folio: 222). Estos dos documentos mencionan compuestos muy similares estructuralmente a compuestos de la solicitud en estudio. Tienen el mismo grupo farmacofórico, puesto que tienen la misma actividad farmacológica y a lo largo de la solicitud no se encuentran estudios comparativos de compuestos de la actual solicitud frente a los de las anterioridades citadas para poder visualizar alguna solución a un problema técnico.

Como se observa, el objeto de esta solicitud podría resultar obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia y derivarse de manera evidente del estado de la técnica.

Evaluación de la Aplicación Industrial:

El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios".

El objeto de la presente solicitud cumple con el requisito de Aplicación Industrial.

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

226

229

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	EP 521422	1 a 5, 10 a 12	Novedad y Nivel Inventivo
2	WO 99/14199	1 a 5, 10 a 12	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 16 MAR. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 366	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código N°:
------------------------------------	--	--

160306
✓