

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1236 de 31 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

Señores
PLIANT THERAPEUTICS, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS DERIVADOS DE (5,6,7,8-TETRAHIDRO1,8-NAFTIRIDIN-2-IL)-BUTIL)-AMINO)-ÁCIDO BUTANOICO SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LA INTEGRINA AVB6”.**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/021243

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 7 de marzo de 2019.

PRIORIDAD: US 62/639,988 07 marzo de 2018.

US 62/690,933 27 de junio de 2018.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 16 de diciembre de 2021, bajo el número NC2020/0011085, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 69 del radicado N° NC2020/0011085 el 16 de diciembre de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos inhibidores de la integrina $\alpha\beta6$ para el tratamiento de la fibrosis (pág. 3, párr. [0014]).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de (5,6,7,8-tetrahidro1,8-naftiridin-2-il)-butil)-amino)-ácido butanoico sustituidos como inhibidores de la integrina $\alpha\beta6$ para el tratamiento de la fibrosis (pág. 72, párr. [00165]).

3. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 40 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que a pesar de comprender el preámbulo “un kit”, este se caracteriza únicamente por las *“instrucciones para el tratamiento de una enfermedad fibrótica”*, lo cual es una referencia a un método terapéutico.

4. De la solicitud de patente



Oficio N° 1236 de 31 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0011085 el 16 de diciembre de 2021 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: "COMPUESTOS DERIVADOS DE (5,6,7,8 - TETRAHIDRO 1,8 -NAFTIRIDIN -2 -IL) -BUTIL) -AMINO) -ÁCIDO BUTANOICO SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LA INTEGRINA AVB6".

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- El capítulo reivindicatorio no es claro, dado que, a lo largo del mismo se presentan estructuras químicas incompletas, por ejemplo, en las páginas 13, 15 y 16. Se sugiere realizar las correcciones al capítulo reivindicatorio de modo que las estructuras sean claras y distinguibles.
- La reivindicación 39 no presenta debido sustento en la descripción al reclamar "*un kit*", dado que, en principio un kit está conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito o efecto técnico. Sin embargo, esto no es respaldado por lo que se divulga en la solicitud. Se sugiere retirar la reivindicación.

4.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (e))

La descripción de la invención debe ser clara y completa, de manera que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Sin embargo, la descripción refiere la presencia de un kit, del cual no se encuentra suficiente información que permita comprender su estructura y composición, así como su funcionalidad.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 07 de marzo de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto al examen de nivel inventivo

El solicitante afirma que los documentos D1 y D2 no revelan la presente invención ya sea solos ni en combinación "*(...) una persona versada en la materia no esperaría razonablemente alcanzar la capacidad de unión exhibida por los compuestos abarcados por las afirmaciones instantáneas seleccionando características específicas de numerosas posibilidades reveladas en D1 y D2 y luego combinando esas características para obtener los compuestos actualmente reclamados (...)*".



Oficio N° 1236 de 31 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

Se aclara que, en el presente estudio, no se presentan objeciones acerca de la patentabilidad de la invención. Sin embargo, la solicitud aún tiene observaciones por artículo 20 y 30, como se mencionó anteriormente.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 1236 de 31 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0011085		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2019/021243		7 de marzo de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
07 de marzo de 2018				X					
Solicitante									
PLIANT THERAPEUTICS, INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	40	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 39 y 41 a 69
Palabras clave utilizadas	Tetrahidronaftiridina Tetrahydronaphthyridine Integrine Butanoic acid Integrine αvβ6 Nintedanib Fibrosis
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/4375, C07D 401/12
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
ISA	WO2018009501	11/01/2018	-	-	A
	US20020010176	24/01/2002	-	-	A
Patbase	WO2014154725	2/10/2014	-	-	A
	WO2018108669	21/06/2018	-	-	A
	WO2006067165	29/06/2006	-	-	A
Espacenet	WO2007141283	13/12/2007	-	-	A
	WO2004013099	12/02/2004	-	-	A
	WO2009147212	10/12/2009	-	-	A
	WO2009147220	10/12/2009	-	-	A
Google patents	WO2017162572	28/09/2017	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					

Oficio N° 1236 de 31 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
Fecha del reporte de búsqueda: 26/01/2022	