

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7822

Ref. Expediente N° NC2020/0016203

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de diciembre de 2020 con el N° NC2020/0016203, por PLIANT THERAPEUTICS, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE AMINOÁCIDOS CON LIGADORES NO RAMIFICADOS Y MÉTODOS DE USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/039624 del 27 de junio de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 914, el 31 de diciembre de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 8706 de 23 de mayo de 2023, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante presentó junto a la respuesta radicada el 22 de agosto de 2023 nuevas reivindicaciones 1 a 54 que reemplazan las originalmente presentadas, se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 54 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de junio de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Resolución N° 7822

Ref. Expediente N° NC2020/0016203

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2018093984	"N-Acyl Amino Compounds and Methods of Use"	5 abril 2018

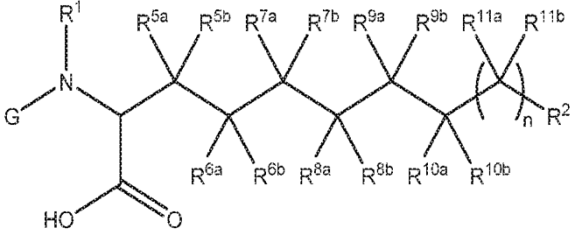
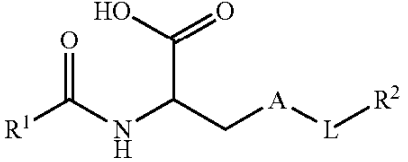
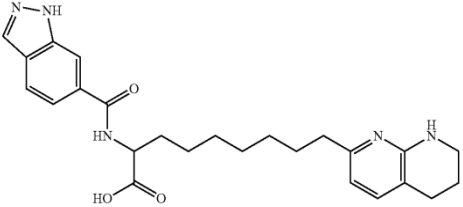
D1¹ divulga compuestos de fórmula (I), y composiciones farmacéuticas que los contienen y que son inhibidores de integrina $\alpha\text{v}\beta 1$, adecuados en el tratamiento de la fibrosis (resumen).

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0016203 del 22 de agosto de 2023) refiere a: “Un compuesto de la Fórmula A (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un compuesto de la fórmula (A):  R1 es hidrógeno; R2 es 5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo; G es $-\text{C}(\text{O})\text{R3}$ o R4; R3 es tetrahidropiraniolo no sustituido o sustituido con R3f, R4 es C1-C6 alquilo no sustituido o sustituido con R4a, o heteroarilo de 5 a 10 miembros no sustituido o sustituido con R4e; cada R5a, R5b, R6a, R6b, R8a, R8b, R9a, R9b, R10a, R10b, R11a, R11b, R16, R17 y R21 son hidrógeno; cada R7a, R7b son hidrogeno o halógeno; n es 1; cada R3f, R4a, R4b, y R4e es independientemente R12; cada R12 es independientemente C1-C6 alquilo, heterocicliolo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5	Compuesto de fórmula  (reiv. 1) R1 es heteroarilo de 5 a 10 miembros A-L es A3 A3 es alquilenlo C3-C10 R2 es heteroarilo de 5-10 miembros L es  Compuesto 98

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180405&CC=US&NR=2018093984A1&KC=A1

Resolución N° 7822

Ref. Expediente N° NC2020/0016203

a 10 miembros, C6-C14 arilo, -CN, -S(O)2R13, -NR14 R15 o halógeno, en donde el C1-C6 alquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, y heteroarilo de 5 a 10 miembros de R12 están no sustituidos o sustituidos de manera independiente con R12a; cada R12a e independientemente halógeno, -OR16, -NR16R17, o -NR16C(O)OR18, y cada R13, R14, R15 y R18 es independientemente C1-C6 alquilo.	
---	--

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga inhibidores de integrina $\alpha v \beta 1$ de fórmula (I) para el tratamiento de la fibrosis.

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y los compuestos divulgados en D1, consiste en el significado de R3 o R4, es decir es una selección de los compuestos previamente revelados, de forma general, en dicha anterioridad.

No hay evidencia de que seleccionar dichos significados proporcione algún efecto técnico diferente al que ya reportaba el objeto de D1, puesto que la actividad inhibidora de integrina en el tratamiento de fibrosis varias ya había sido previsto en dicho documento (resumen, pár. 11-19, tabla B-1, B-2).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo seleccionar un grupo de compuestos de aquéllos conocidos en D1 para proporcionar otros alternativos?

No hay estudios ni evidencias que comparen la materia de la presente solicitud contra la de la anterioridad D1 para demostrar que la materia seleccionada proporcione un efecto mejorado o sorprendente.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a escoger un grupo de compuestos del documento D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 54 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Como primera medida, la solicitante limita el alcance de sus reivindicaciones, especialmente en los significados de R2 y R3.

Se informa que, gracias a las limitaciones presentadas, la materia reclamada cumple con los requisitos estipulados en el art. 30 de la Decisión 486 de 2000.

En cuanto al análisis de nivel inventivo, afirma que D1 no enseña ni sugiere todas las limitaciones reclamadas y que dicho documento no presenta datos donde se encuentren compuestos que contengan el mismo R3 o R4 reclamado.

Se aclara que, tal como se ha ido demostrando, la materia reclamada es una selección de aquélla que se encuentra revelada de manera general en la anterioridad D1, por lo que

Resolución N° 7822

Ref. Expediente N° NC2020/0016203

la única manera de que se evidencie un efecto mejorado o sorprendente es a través en ensayos comparativos que demuestren de manera inequívoca que los compuestos reclamados son una mejora de lo ya conocido en el estado de la técnica, cosa que a lo largo del examen de fondo no se ha realizado.

Se recuerda que una patente de selección es aquella que reclama un número limitado de compuestos donde todos ellos presentan un efecto mejorado o sorprendente frente a aquél grupo de compuestos de donde son tomados, por lo que la materia reclamada no cumple con dichos requisitos.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DE AMINOÁCIDOS CON LIGADORES NO RAMIFICADOS Y MÉTODOS DE USO”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a PLIANT THERAPEUTICS, INC. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 7 de marzo de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.03.07
17:01:02 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.