



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44701

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

Por la cual se corrige una resolución

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 Resolución N° 21006 de 26 de abril de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DE 1,3,4-OXADIAZOLONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN, COMO INHIBIDORES DE LA CINASA PIM”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de junio de 2024 con el N° NC2024/0007465, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, NIPPON SHINYAKU CO., LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Sobre la concesión de las reivindicaciones adicionales a la decimocuarta

La sociedad recurrente manifiesta que está interesada:

(...) en la concesión de las reivindicaciones 15 a 17 incluidas en el pliego reivindicatorio conformado por 20 reivindicaciones y presentado junto con la respuesta al Oficio No.10793 el 07 de noviembre de 2023 además de la concesión de las reivindicaciones 1 a 14. En consecuencia, se presenta un pliego reivindicatorio modificado junto con el presente recurso y se anexa comprobante de pago por concepto de modificación de las reivindicaciones y comprobante de pago por concepto de 3 reivindicaciones adicionales a las 14 reivindicaciones cubiertas por la tasa pagada el 8 de junio de 2021 por concepto de 4 reivindicaciones adicionales a la décima reivindicación. Tal como se evidencia a continuación en el numeral 3.1, dichas reivindicaciones 15 a 17 no corresponden a nueva materia ni requieren un nuevo estudio de patentabilidad.

(...) para las modificaciones “en cualquier momento del trámite” incluye hasta antes de que quede en firma la resolución que decide el recurso (...)

Modificaciones a las reivindicaciones

De acuerdo con lo anterior, la sociedad recurrente presenta un pliego reivindicatorio conformado por diecisiete (17) reivindicaciones que comprende las siguientes modificaciones:

Se eliminaron las reivindicaciones 18 a 20 del pliego reivindicatorio modificado presentado el 7 de noviembre de 2023 junto con la respuesta al Oficio No. 10793 de 29 de junio de 2023.



Ref. Expediente N° NC2021/0007442

Se mantienen las reivindicaciones 1 a 17 del pliego reivindicatorio modificado presentado el 7 de noviembre de 2023 junto con la respuesta al Oficio No. 10793 de 29 de junio de 2023, y para el cual, su Despacho concedió las reivindicaciones 1 a 14 en la Resolución No. 21006.

Adicionalmente, afirma:

(...) las reivindicaciones 16 y 17 se refiere a composiciones que comprenden compuestos **de 1,3,4-oxadiazolona dentro del alcance de la formula 1 de la reivindicación independiente 1 (...)**

Al igual que los compuestos recitados en las reivindicaciones 1 a 14, la reivindicación 15 se refiere a un compuesto derivado de 1,3,4- oxadiazolona, que difieren de la información del estado de la técnica más cercano WO2012129338 en que el anillo central es un fenilo, piridina o pirimidina y en los diferentes anillos específicos que puede ser el sustituyente A. Tal como se señala en la Resolución No. 21006, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto relacionado con la actividad inhibidora de la cinasa PIM lo que los hace adecuados contra enfermedades relacionadas con cáncer. Asimismo, al revisar el capítulo descriptivo, se observan diferentes ejemplos de prueba en donde se miden: 1) efectos inhibidores de serina/treonina cinasa PIM 1, 2, 3; 2) efectos inhibidores de la proliferación en células transgénicas PIM 1, 2, 3; 3) examen del efecto inhibidor de la proliferación de linfocitos usando animales modelo de enfermedad de injerto contra hospedero; y 4) efecto inhibidor en animales modelo de lupus eritematoso sistémico y nefritis lúpica, en donde se puede observar que el IC50 en todos los ensayos fue del orden nanomolar, lo cual resalta su alta actividad inhibitoria.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 17 del pliego reivindicatorio modificado que se anexa al presente memorial, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunicad Andina y por lo tanto, se encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que, dentro del contexto antes descrito, esta Oficina procede a resolver la solicitud de corrección en los siguientes términos:

Norma aplicable

El artículo 45 la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, en cuanto a la corrección de errores formales, es claro al establecer:

En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte se podrán corregir los errores puramente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, ésta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

(...) El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Teniendo en cuenta que la aceptación del pliego reivindicatorio está sujeta al cumplimiento de los requisitos señalados por la norma comunitaria, el Tribunal Andino ha precisado lo siguiente en relación con el ámbito y alcance de la modificación:

(...) La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial¹.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la corrección de la resolución impugnada. Al respecto, se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias correspondiente al Recibo N° 45720 del 13 de junio de 2024, así como el pago de las reivindicaciones quince, dieciséis y diecisiete mediante el Recibo N° 45763 de la misma fecha, completando así el pago de la totalidad de las reivindicaciones adicionales a la décima.

Acerca de la procedencia de la corrección

Examinado el expediente administrativo con el fin de verificar lo manifestado por el apoderado del recurrente, se pudo constatar que le asiste razón en el hecho que las reivindicaciones 16 y 17 son dependientes de la reivindicación independiente 1, por lo que también cumplen con los requisitos de patentabilidad. Asimismo, se evidencia que el compuesto de la reivindicación 15 se deriva de los compuestos de fórmula (1) reclamados en la reivindicación independiente y también cumple con los requisitos de patentabilidad. Así las cosas, las reivindicaciones 15 a 17 del pliego reivindicatorio aportado con el recurso también son objeto de patente.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resulta admisible acceder a la corrección de la Resolución N° 21006 de 26 de abril de 2024 en lo relacionado con el número de las reivindicaciones concedidas, de acuerdo con lo antes expuesto.

Finalmente, es oportuno precisar que con la corrección realizada no se presentan cambios en el sentido material de la decisión adoptada en la Resolución N° 21006 de 26 de abril de 2024, la cual se mantiene en las restantes determinaciones.

¹ Proceso 09-IP-2014. M.P. Dr. José Vicente Troya Jaramillo. P. 22.

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Corregir la Resolución N° 21006 de 26 de abril de 2024, en la parte correspondiente a las reivindicaciones del artículo 1, la cual quedará así:

Reivindicaciones: 1 a 17 incluidas en el radicado bajo el No. NC2024/0007465 del 13 de junio de 2024.

ARTÍCULO 2: Confirmar la Resolución N° 21006 de 26 de abril de 2024, en las restantes determinaciones.

ARTÍCULO 3: Realizar la respectiva corrección del certificado de constancia de expedición del título y la base de datos de la Entidad.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente Resolución a NIPPON SHINYAKU CO., LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 16-06-2026
12:10:04 PM
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.