



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0445-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PATENTE PARA LA
INVENCIÓN “ABRIDOR DE CANALES DE POTASIO CONTROLADO
POR VOLTAJE PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE LA
ANHEDONIA”

XENON PHARMACEUTICALS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-435

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0064-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y dos minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía XENON PHARMACEUTICALS INC., organizada y existente de conformidad con las leyes de Canadá, domiciliada en 200-3650 Gilmore Way Burnaby, British Columbia V5G 4W8, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:35 horas del 13 de octubre de 2023.



Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención “ABRIDOR DE CANALES DE POTASIO CONTROLADO POR VOLTAJE PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE LA ANHEDONIA”.

La examinadora Lara Aguilar Morales dictaminó técnicamente la invención solicitada, y mediante minuta de rechazo de plano del 14 de setiembre de 2023 (folios 66 a 67 del expediente principal) indicó que la solicitud no contiene materia patentable en virtud de que las reivindicaciones 1 a 38 divulgan un método terapéutico para personas o animales, además no cumple con los requisitos de patentabilidad, al ser un método terapéutico que se aplica al cuerpo humano o animal y no es susceptible de aplicación industrial, razón por la que mediante resolución dictada a las 11:09:35 horas del 13 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió el rechazo de plano de la solicitud presentada (folios 59 a 65 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía XENON PHARMACEUTICALS INC., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y dentro de sus agravios presenta un nuevo pliego de 49 reivindicaciones modificadas (folios 68 a 78 del expediente principal).



De ahí que, una vez analizado por la examinadora el nuevo pliego reivindicatorio, mantiene el criterio vertido en la minuta de rechazo de plano del 14 de setiembre de 2023, en consecuencia el Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 15:29:38 horas del 24 de noviembre de 2023, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, ya que la solicitud intenta proteger el uso de formas farmacéuticas del compuesto A para el tratamiento de la anhedonia, siendo este un método terapéutico que se aplica al cuerpo humano o animal, lo que se considera materia excluida de patentabilidad (folios 187 a 194 del expediente principal).

Posterior a la audiencia conferida por esta instancia, el apelante solicitó el nombramiento de un nuevo perito y dentro de sus agravios alegó lo siguiente:

1. El estudio realizado a las reivindicaciones enmendadas fue hecho de manera incorrecta, por medio de análisis erróneos, por lo cual su representada tiene el derecho al examen de fondo conforme lo establece la legislación en materia de patentes.
2. Las invenciones se encuentra tuteladas constitucionalmente y el hecho de determinar un rechazo de plano sin poseer absoluta seguridad, acarrea un perjuicio a su representada; por lo que el rechazo de plano de su solicitud debió haber sido realizado por un perito versado en la materia.
3. Conforme al principio de razonabilidad y proporcionalidad, la sanción aplicada a su solicitud es excesiva.



4. La reivindicación 1 de acuerdo con lo manifestado por la examinadora, no describe el uso de una forma farmacéutica para el tratamiento de la anhedonia; por el contrario, una vez que esta se modificó corresponde a una reivindicación de producto, que es patentable conforme lo establecido en el artículo 1 de la Ley 6867, al describir un producto que se basa en una forma farmacéutica que incluye una sustancia medicinal (compuesto A) y un excipiente (vehículo farmacéuticamente aceptable). Además, las reivindicaciones 14 a 20 definen las cantidades del compuesto A que pueden ser incluidas en la formulación de la reivindicación 13, la cual a su vez es dependiente de la reivindicación 1, siendo estas reivindicaciones también del producto que describen cantidades del compuesto A; en consecuencia la materia reivindicada es patentable y debe ser analizada conforme a los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por comprobado que la patente de invención ABRIDOR DE CANALES DE POTASIO CONTROLADO POR VOLTAJE PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE LA ANHEDONIA, de acuerdo con los pliegos reivindicatorios visibles a folios 41 a 45 y 73 a 78 del expediente principal, se trata de materia excluida de patentabilidad por ser un método terapéutico de tratamiento para personas (folios 66 a 67 y 79 a 84 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto



administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 11:09:35 horas del 13 de octubre de 2023, denegó la concesión de la patente de invención propuesta, con base en el estudio técnico (minuta de rechazo de plano) realizado en primera instancia por la examinadora Lara Aguilar Morales, con fundamento en el artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de patentes en concordancia con el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de patentes.

Por lo antes mencionado, el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida señaló lo siguiente:

[...] ADPIC señala que los estados miembros pueden excluir de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, y la ley nacional es específica en lo que se excluye de patentabilidad. La legislación nacional es clara en detallar taxativamente que los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos se excluyen de patentabilidad en Costa Rica. Es notorio que la invención propuesta por el solicitante intenta proteger en sus reivindicaciones 1 a 38, métodos para administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de N-[4-(6-fluoro-3,4-dihidro-1Hisoquinolin-2-il)-2,6-dimetilfenil]-3,3-dimetilbutanamida (Compuesto A) al sujeto que lo necesita, y los usos comprenden



el Compuesto A para usar en el tratamiento de la anhedonia en un sujeto.

En virtud a lo anterior y conforme a lo explicado por la examinadora en la minuta de rechazo de plano, se establece que las reivindicaciones 1 a la 38 se encuentran excluidas de patentabilidad.

[...]

La Ley de patentes es su artículo 1°, es clara al definir el concepto de invención como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; asimismo establece que tal la invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”, además determina que materia no se considera invención y la que aun siendo invención, se encuentra excluida de patentabilidad y ese mismo apartado, en su inciso 4.b) contiene la materia que expresamente se excluye de patentabilidad: “Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.”

Por su parte, una vez examinada la solicitud por parte de la examinadora Lara Aguilar Morales, emitió la minuta de rechazo plano, en razón de que el objeto de la presente solicitud no resulta ser materia patentable según lo establecido en la legislación en patentes de invención, por tratarse de “una solicitud que está dirigida, a métodos y usos para tratar la anhedonia en un sujeto, como un ser humano, en los que los métodos comprenden administrar una



cantidad terapéuticamente eficaz de N-[4-(6-fluoro-3,4-dihidro-1Hisoquinolin-2-il)-2,6-dimetilfenil]-3,3-dimetilbutanamida (Compuesto A) al sujeto que lo necesita, y los usos comprenden el Compuesto A para usar en el tratamiento de la anhedonia en un sujeto, tal como humano.”

En este sentido, el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y República Dominicana, señala en su página 30:

1.10 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicado a personas o animales

No se pueden conceder invenciones que conciernan a métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnósticos para seres humanos o animales, pero se pueden patentar las sustancias o los dispositivos, aparatos o elementos necesarios para llevar a cabo un tratamiento. Estos métodos no se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial.

En relación con los métodos terapéuticos, es importante señalar que éstos no sólo se refieren a la cura de enfermedades o disfunciones del cuerpo, sino también a los tratamientos profilácticos o preventivos (por ejemplo: la inmunización contra enfermedades, la remoción de la placa bacteriana de los dientes, etc.). En este sentido, se deberá examinar cuidadosamente si lo que se está tratando o previniendo, con el método reivindicado, es o no una enfermedad.



En general, el uso de una sustancia se considera como tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal y por lo tanto carente de aplicación industrial. [...]

En consecuencia, la materia objeto de la solicitud en análisis se halla excluida de patentabilidad; de ahí que, considere este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual al rechazar de plano la concesión de patente solicitada, ya que no se ajusta a los requerimientos en materia de patentes establecidos en la legislación, lo que resulta de asidero en su actuación y por consiguiente se encuentra dictada conforme a derecho.

A la luz de todo lo indicado, no lleva razón la representación de la compañía recurrente en solicitar un nuevo estudio por un perito, con el propósito de comprobar que su solicitud es objeto de protección, por cuanto en la opinión técnica rendida en la minuta de rechazo de plano y en los argumentos técnicos relativos al recurso de revocatoria, es evidente para este Tribunal que la redacción de la reivindicación 1 sea una forma farmacéutica para el tratamiento anhedonia que incluye una cantidad terapéuticamente aceptable del Compuesto A y un vehículo farmacéuticamente aceptable; en donde el Compuesto A es N-[4-(6-fluoro-3,4-dihidro-1Hisoquinolin-2-il)-2,6-dimetilfenil]-3,3-dimetilbutanamida; su parte que la caracteriza es el uso terapéutico o método de tratamiento terapéutico de una enfermedad, siendo que el alcance de esta reivindicación se encuentra dentro de lo que se considera como una exclusión de patentabilidad, asimismo esta reivindicación afecta al resto de la reivindicaciones, ya que delimita el alcance de la invención.



Por otra parte, es menester indicar por este Tribunal que el informe técnico elaborado por la examinadora, Dra. Laura Aguilar Morales (Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra debidamente fundamentado y motivado; determinando la profesional que la solicitud presentada por la compañía XENON PHARMACEUTICALS INC., no es patentable de conformidad con el artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de Patentes, en concordancia con el artículo 27 inciso 3.a) del ADPIC y el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de patentes, tal y como se estableció en el presente caso, al intentar proteger un método terapéutico y uso de un compuesto para el tratamiento de una enfermedad.

Por consiguiente, este Tribunal considera relevante indicar a la representación de la compañía apelante, que el rechazo de plano de su solicitud se cumple, por cuanto lo que se pretende es la protección de un método de tratamiento terapéutico para tratar la anhedonia en seres humanos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía XENON PHARMACEUTICALS INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:35 horas del 13 de octubre de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de



Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/04/2024 10:25 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 07:34 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/04/2024 10:46 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 07:31 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 12/04/2024 12:07 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

TG: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.92

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

NA: SE REFIERE A LOS MÉTODOS TERAPÉUTICOS Y QUIRÚRGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS O ANIMALES

TG: INVENCIONES NO PATENTABLES

TNR: 00.38.00