



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0066-TRA-PI

**SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA “USO
DE LUVADAXISTAT PARA EL TRATAMIENTO DE DETERIORO
COGNITIVO”**

**TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Y NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-466

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0200-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de las empresas **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, con domicilio en 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-Ku Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japón, y **NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.**, con domicilio en 12780 El Camino Real, San Diego, California 92130, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada



por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:04:32 horas del 13 de octubre de 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de setiembre de 2023, la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa, TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED y de la empresa NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC., solicitó la concesión de la patente de invención denominada **“USO DE LUVADAXISTAT PARA EL TRATAMIENTO DE DETERIORO COGNITIVO”**.

El examinador Dr. Oscar Miguel Mata Ávila, dictaminó técnicamente la invención solicitada y mediante minuta de rechazo de plano que se encuentra a folios 181 a 182 del expediente principal, indicó que la solicitud pretende proteger materia que se excluye de patentabilidad, en virtud que las reivindicaciones de la 1 a 70 divultan un método de tratamiento terapéutico de manera directa para tratar deterioro cognitivo en un paciente en necesidad del mismo, también se describen métodos para tratar al menos un síntoma cognitivo, por ejemplo, al menos un síntoma cognitivo asociado con esquizofrenia, en un paciente de necesidad del mismo, así como métodos para incrementar plasticidad sináptica o potenciación a largo plazo en un paciente en necesidad del mismo, según así se desprende del artículo 1, inciso 4.b) de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos



industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes de invención).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 09:04:32 horas del 13 de octubre de 2023, rechaza de plano la solicitud de patente de invención solicitada de conformidad con lo establecido por el examinador y de acuerdo con lo que dispone el artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de patentes de invención y artículo 15.3 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada María del Pilar López Quirós, en representación de las empresas TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED y NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC., apeló, y dentro de sus agravios alegó que la promoción de la ciencia y de las invenciones está tutelada constitucionalmente, por lo que realizar una determinación de un rechazo de una patente de invención sin plena seguridad podría generar un perjuicio irreparable a su mandante de un derecho constitucional; por lo tanto debe ser un perito versado en la materia quien en su condición de experto pueda realizar un rechazo de esta índole y determinar precisamente con vista en las especificaciones y reivindicaciones si efectivamente la presente solicitud está excluida de patentabilidad.

Además, indica la recurrente, que no existe un análisis profundo y detallado de la solicitud que sustente la resolución y permita denegar un derecho que no puede ser reestablecido por ninguna otra manera; si bien es cierto alguna de las reivindicaciones presentadas originalmente pueden considerarse excluidas de protección por



tratarse de métodos de tratamiento, lo cierto del caso es que con base en la descripción y en el título mismo de la invención, existen composiciones que, sí pueden ser objeto de protección; por lo que se enmienda y aporta un nuevo juego reivindicitorio; por lo que se considera que la resolución de archivo de la patente es excesivo, olvidando que la proporción de una medida administrativa debe ir acorde con la sanción para evitar la ponderación del administrado de atenuar el impacto que provoca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra con tal carácter, que de la opinión técnica rendida por el examinador Dr. Oscar Miguel Mata Ávila, se determinó que la solicitud denominada **USO DE LUVADAXISTAT PARA EL TRATAMIENTO DE DETERIORO COGNITIVO**, pretende proteger un método de tratamiento terapéutico para tratar el deterioro cognitivo en un paciente que lo necesite, el cual se encuentra excluido de patentabilidad según el artículo 1, inciso 4.b) de la Ley de patentes de invención (folios 181 a 182, 188 a 189 y 343 a 346 del expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE EL 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 conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las, 09:04:32 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 el examinador Dr. Oscar Miguel Mata Ávila, con fundamento en el artículo 1 inciso 4.b) de la Ley de patentes de invención, en concordancia con el artículo 15.3 de su Reglamento.

El artículo 1 de la Ley de patentes de invención, define en su inciso 1) el concepto de invención y en su inciso 4 contiene la materia que, expresamente se excluye de patentabilidad, entre otros, en su sub inciso b) señala: “b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales.” Por su parte, el artículo 27 inciso 3.a) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dispone que los miembros pueden excluir de la patentabilidad: “a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales”.

De la minuta de rechazo plano realizada por el examinador de primera instancia el Dr. Mata Ávila, se desprende que el objeto de la presente solicitud no resulta ser materia patentable según lo establecido en el ordenamiento jurídico costarricense, porque las reivindicaciones 1-70, que conforman la invención, como lo señala el examinador, divultan un método de tratamiento terapéutico para tratar el deterioro cognitivo en un paciente en necesidad del mismo, también se describen métodos para tratar al menos un síntoma cognitivo, por ejemplo, al menos un síntoma cognitivo asociado con esquizofrenia,



en un paciente de necesidad del mismo, así como métodos para incrementar plasticidad sináptica o potenciación a largo plazo en un paciente en necesidad del mismo. En este sentido el Manual de Organización y Examen de Solicituds de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y La República Dominicana, página 30 (accesible en: http://www.registroronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Servicios_Formularios/PI_Manualpatentes.pdf) indica:

No se pueden conceder invenciones que conciernen a métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico 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 reivindicatorio, 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.



A la luz de lo indicado no llevan razón la representación de las empresas solicitantes y ahora apelantes, en indicar en su escrito de agravios que lo pertinente sería que un perito realice un análisis y determine la patentabilidad de la presente solicitud con el fin de comprobar que se está ante una patente objeto de protección, en virtud de haber presentado junto con el recurso de revocatoria un juego de reivindicaciones enmendadas (1-20), tal y como se desprende a folio 192 a 195 del expediente principal, enmiendas que ya fueron revisadas por el examinador experto de la oficina de patentes para resolver la revocatoria, quien en el análisis efectuado determinó que se continúa intentando proteger métodos de tratamiento terapéuticos de manera directa, porque refiere a un compuesto para la fabricación de un medicamento cuya característica técnica es para tratar el deterioro cognitivo en un paciente que lo necesite.

Además, indica el examinador, que las reivindicaciones 2 a 20 dependen directa e indirectamente de la reivindicación 1, además, considera que se pretenden proteger métodos de tratamiento terapéuticos, asimismo, establece que en el caso que las reivindicaciones (2 a 20), fueran independientes también estarían tratando de proteger métodos de tratamiento terapéuticos.

Por otra parte, establece el examinador que, no se observa por ninguna parte del juego de 20 reivindicaciones presentado por la solicitante las: "...composiciones que, sí pueden ser objeto de protección...".

De lo anterior, considera este Tribunal, que tanto la minuta de rechazo de plano del 5 de octubre de 2023, como el informe técnico del 15 de



diciembre de 2023 (con ocasión a la respuesta al recurso de revocatoria), fueron realizados por un profesional especializado en el campo técnico, tal y como lo establece el artículo 13.2 de la Ley de patentes de Invención y los artículos 4 y 5 del Reglamento para la contratación de examinadores externos para la oficina de patentes del Registro de Propiedad Industrial (Reglamento No. 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que define dentro de las funciones del examinador determinar si procede o no el rechazo de plano de la solicitud.

Es de interés indicar, que los artículos 4 y 5 del Reglamento citado, establecen:

Artículo 4º—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.

Artículo 5º—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:



a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.

Así las cosas, se observa que en el informe técnico emitido el 15 de diciembre de 2023, por el examinador Dr. Mata Ávila, producto del recurso de revocatoria planteado y las enmiendas realizadas al juego reivindicatorio realizado por la representación de las empresas recurrentes, se mantiene el criterio vertido en la minuta de rechazo de plano, al indicar: “Los métodos de tratamiento terapéuticos son considerados exclusiones de patentabilidad, según el artículo 1 inciso 4 b) de la Ley 6867, por tanto, se recomienda el rechazo de plano para las reivindicaciones 1 a 20 presentadas por el solicitante [...]”

Consecuencia de lo indicado, estima este Tribunal que el alcance de las reivindicaciones 1-20 se encuentran dentro de lo que se considera como exclusiones de patentabilidad, según el artículo 1, inciso 4.b) de la Ley de patentes de invención,

Por lo expuesto, se debe tener en cuenta, que bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, al aplicar la figura del rechazo de plano regulada en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de patentes de invención el cual establece que:

3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, que contravengan los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada,



cancelando la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Debido a lo anterior, debe confirmarse la resolución venida en alzada, toda vez que se está en presencia de materia excluida de la patentabilidad conforme lo dispuesto en el artículo 1, inciso 4.b) de la Ley de patentes.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de las empresas TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, y NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC., en contra de la resolución final dictada a las 09:04:32 horas del 13 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma, para que se mantenga el rechazo de plano de la solicitud de patente de invención denominada “USO DE LUVADAXISTAT PARA EL TRATAMIENTO DE DETERIORO COGNITIVO”, presentada por la abogada López Quirós, en representación de las empresas mencionadas.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de las empresas TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, y NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC., en contra de la resolución final dictada a las 09:04:32 horas del 13 de octubre de 2023, la que en este acto **se**



confirma, para que se mantenga el rechazo de plano de la solicitud de patente de invención denominada “**USO DE LUVADAXISTAT PARA EL TRATAMIENTO DE DETERIORO COGNITIVO**”, presentada por la abogada López Quirós, en representación de las empresas mencionadas. 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.
NOTIFÍQUESÉ.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

INVENCIONES NO PATENTABLES

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.00