



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0228-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PATENTE PARA LA INVENCIÓN:
SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA ADMINISTRAR
AGENTES TERAPÉUTICOS PARA ESTIMULACIÓN DE NERVIOS.**

TRANQUILLUM MEDICAL, LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-483)**

PATENTES

VOTO 0537-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRANQUILLUM MEDICAL, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 3605 Glenwood Avenue, Suite 500 Raleigh, NC 27612, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 16:04:03 horas del 2 de abril de 2025.

Redacta el juez Jonathan Lizano Ortiz.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2024 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada de la empresa apelante, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada: **“SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA ADMINISTRAR AGENTES TERAPÉUTICOS PARA ESTIMULACIÓN DE NERVIOS.”**

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 16:04:03 horas del 2 de abril de 2025, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: I. **RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de invención número **2024-0483**, denominada **SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA ADMINISTRAR AGENTES TERAPÉUTICOS PARA ESTIMULACION DE NERVIOS.**”

Inconforme con lo resuelto la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, presentó recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

El rechazo de plano es una figura que debe utilizarse de forma restrictiva y excepcional, el Tribunal Registral Administrativo ha indicado que solo procede cuando la solicitud es absolutamente improcedente de forma evidente.

En este caso, la propia resolución admite que las reivindicaciones podrían ser modificadas, lo cual hace improcedente cualquier calificación de "manifiestamente infundada". La aplicación del rechazo de plano ha sido prematura, desproporcionada y vulnera el



artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública que exige que toda actuación administrativa se sujete al principio de razonabilidad.

La resolución impugnada se sustenta en una interpretación formalista del artículo 1 inciso 4.b de la Ley de Patentes de Invención (Ley N.º 6867), que excluye de patentabilidad los métodos terapéuticos. Sin embargo, se omite considerar que la legislación costarricense no contempla un rechazo de plano automático por presunta inclusión de materia excluida, sin haber otorgado al solicitante la oportunidad de modificar, corregir o limitar las reivindicaciones en el proceso técnico conforme lo permiten las etapas subsiguientes de análisis.

Indica un trato desigual y arbitrario ya que existen solicitudes similares que contienen métodos terapéuticos o formulaciones susceptibles de adecuación, sin recurrir al rechazo de plano.

Se está aplicando una interpretación extensiva de normas excluyentes contraria a la doctrina y a la proporcionalidad.

La resolución en análisis acepta que pudiesen existir aspectos susceptibles de patentabilidad (por ejemplo, dispositivos o sistemas de administración), y recomienda “modificar el juego reivindicatorio”. Sin embargo, pese a ello, ordena el rechazo de plano completo, lo cual resulta incoherente y contradictorio.

Si el propio dictamen técnico sugiere una vía de corrección, la resolución debió ordenar una prevención o permitir el paso a evaluación técnica. En otras palabras, se violó el principio de proporcionalidad al rechazar todo el expediente, cuando existía una alternativa menos lesiva y más adecuada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Este Tribunal enlista como hecho probado que las reivindicaciones 1 a 16 correspondientes a la presente solicitud de patente contienen materia excluida de patentabilidad, por tratarse de métodos terapéuticos, según el informe técnico del **Dr. Oscar Mata Ávila**, visible de folios 44 a 45 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en el hecho de que las reivindicaciones presentadas, divulgan métodos de tratamiento terapéutico. Por lo tanto, la presente solicitud no puede ser protegida al estar excluida de patentabilidad según el 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).



La Ley de patentes en su artículo 1.4.b), indica que se excluyen de patentabilidad: “Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”.

Este tipo de materia se encuentra excluida de patentabilidad por varias razones: su carencia de aplicación industrial, ya que la acción de un ser humano sobre otro ser humano, y la relación profesional entre un médico y su paciente, no se consideran actos industriales. Además, existen razones de política pública, pues no es racional que las prestaciones del sector de la salud, específicamente las técnicas de tratamiento se puedan ver limitadas mediante la inscripción de una patente de invención, impidiendo que otros médicos usen y apliquen métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico.

De forma conteste la resolución apelada indica que: “[...] Esta exclusión está basada en una política de salud pública para evitar que las actividades medicas no se vean impedidas o limitadas por la existencia de derechos de patente.”

En el caso que nos ocupa, es claro, como lo indica el examinador que lo que pretende distinguir la patente se refiere a “[...] la administración de un agente terapéutico en relación con la aplicación de modulación de nervios con monitoreo opcional de uno o más parámetros fisiológicos de un paciente que se somete a tratamiento.”

El mismo título de la patente (**SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA ADMINISTRAR AGENTES TERAPÉUTICOS PARA ESTIMULACIÓN DE NERVIOS**) nos indica que estamos frente a un sistema o dispositivo para administrar medicamentos que estimulan los nervios.



En cuanto a los argumentos del apelante no son de recibo, ya que la existencia de otros expedientes que presuntamente incluyen métodos de tratamiento y no fueron objeto de rechazo no son vinculantes para el presente proceso, ya que existe una independencia absoluta, sobre todo en materia de patentes donde se debe examinar minuciosamente cada uno de los requisitos de patentabilidad. Cabe destacar que cada expediente presenta particularidades, lo que no permitiría asegurar que los expedientes citados, ostentan con exactitud las mismas condiciones y características que el que en este caso se conoce, tampoco resulta procedente resolver lo que aquí se discute con base en una presunta similitud, cuya comprobación no corresponde desarrollar dentro de este proceso. Por ejemplo, el hecho que los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico estén excluidos de patentamiento no provoca per se, la exclusión de sustancias, instrumentos o aparatos empleados en dichos métodos.

Relacionado con lo anterior, indica el apelante que, la resolución en análisis acepta que pudieran existir aspectos susceptibles de patentabilidad (por ejemplo, dispositivos o sistemas de administración), y recomienda modificar el juego reivindicatorio. Sin embargo, pese a ello, ordena el rechazo de plano completo, lo cual resulta incoherente y contradictorio.

Sobre el particular es necesario señalar que, en el cuerpo reivindicatorio examinado, no se define un aparato a nivel técnico, no se describe estructura, componentes o configuración alguna que permita identificar un dispositivo real, limitándose a describir sus funciones como lo son la modulación de nervios en el paciente, la administración de un agente terapéutico y el monitoreo de parámetros fisiológicos, todas ellas de naturaleza estrictamente terapéutica.



Por lo anterior, la resolución apelada no resulta incoherente y contradictoria, ya que en forma clara se le indicó al solicitante por parte del Registro, que podía modificar el juego reivindicatorio de la solicitud para ajustarlo a los requisitos de patentabilidad requeridos por la legislación nacional, lo cual no hizo la solicitante al presentar el recurso de revocatoria.

Debido a lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRANQUILLUM MEDICAL, LLC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 16:04:03 horas del 2 de abril de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRANQUILLUM MEDICAL, LLC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 16:04:03 horas del 2 de abril de 2025, 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55