



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0455-TRA-PI

**SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
“SOLUCIÓN NO ACUOSA DE REGULADOR (ES) DE CRECIMIENTO
VEGETAL Y SOLVENTES (S) ORGÁNICO (S) POLARES Y/O SEMI-
POLAR (ES)”**

STOLLER ENTERPRISES, INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-318

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0041-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC**, con domicilio 9090 Katy Freeway, Suite 400, Houston, Texas 77024, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:14 horas del 28 de setiembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de julio de 2017 la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la concesión de la patente de invención denominada “**SOLUCIÓN NO ACUOSA DE REGULADOR (ES) DE CRECIMIENTO VEGETAL Y SOLVENTES (S) ORGÁNICO (S) POLARES Y/O SEMI-POLAR (ES)**”.

Una vez publicados los edictos de ley, el 24 de enero de 2018 el ingeniero civil Luis Fernando Carvajal Vargas, cédula de identidad 1-0500-0907, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ, S.R.L.**, cédula de persona jurídica 3-102-104895, presentó oposición contra la solicitud de patente de invención pedida, mediante la cual objeta que la invención no tiene novedad ni altura inventiva porque está sustentada en combinaciones reveladas en documentos anteriores a la fecha de prioridad reclamada por el solicitante, según se desprende a folios 36 a 42 del expediente principal.

Por auto dictado a las 11:42:48 horas del 27 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Intelectual hace el traslado de la oposición, sin que el solicitante de la patente de invención se manifestara al respecto.

Mediante los informes técnicos preliminar fase 1, fase 2 y concluyente del 16 de noviembre de 2020, 28 de setiembre de 2022 y 6 de junio de 2023, la examinadora PhD. Jessica M. Valverde, dictaminó



técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la que mediante resolución final dictada a las 15:17:14 horas del 28 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar con lugar la oposición planteada por la compañía DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ, S.R.L. y denegar la solicitud de patente de invención presentada.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC**, interpuso recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por esta instancia, expresó como agravios lo siguiente:

1. El criterio del Registro para rechazar la patente es incorrecto, debido a que se está ante una patente que puede ser objeto de protección registral, porque cumple con los requisitos de unidad, claridad, y suficiencia, así como novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
2. No se presentó un pliego reivindicatorio que constituya una ampliación de la invención.
3. Su representada procedió a modificar las reivindicaciones de la patente y adjunta las reivindicaciones enmendadas.
4. Señala que basado en las recomendaciones del perito, procede a modificar el título de la patente para que el mismo sea “Soluciones Estables No Acuosas que comprenden Reguladores del Crecimiento de las Plantas”.

Solicita se revoque la resolución apelada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho probado que las reivindicaciones de la 1 a 25 no cumplen con los requisitos unidad de invención, claridad y suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, según informes técnicos preliminar fase 1, fase 2 y concluyente emitidos por la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa, además, contienen materia no considerada invención porque se intenta proteger mezclas de productos conocidos donde no hay un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. (folios 116 a 123 y 141 a 151 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. En el presente caso, se observa que el Registro de la Propiedad Intelectual, notificó la resolución final dictada a las 15:17:14 horas del 28 de setiembre de 2023, al fax 22784297 (medio de notificación señalado por la compañía opositora DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ, S.R.L.) el 3 de octubre de 2023, e indica que hubo “ERROR DE FAX” según consta a folio 165 a 169 del expediente principal, no obstante, se advierte al Registro de que si falló el fax se podría notificar al correo electrónico jrodriguez@lexfe.com (folio 42 del expediente principal) como lo hizo este Tribunal, como medio secundario de notificación (folios 6 a 9 del legajo digital de apelación). Por la forma en que se resuelve, no causa indefensión a la parte opositora.



Por lo demás, 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. La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define 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”; señala además que una invención puede ser un [...] producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención [...], además determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

Al mismo tiempo, entre otros aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.
[...]
3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de



presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

[...]

- 5.** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.
- 6.** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

[...]

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2 del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en



la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de invención presentada con fundamento en los informes técnicos rendidos por la examinadora PhD. Jessica M. Valverde Canossa, quien en su informe concluyente determinó que el pliego reivindicatorio presentado para el estudio técnico rendido en fase 2, es el mismo de la contestación que hizo la solicitante al informe preliminar fase 1, por lo cual mantiene el criterio respecto a la ampliación de la invención.

Por otra parte, también se indica en dicho estudio que la reivindicación 9, según el solicitante el porcentaje en peso AIB encuentra soporte en los ejemplos en la tabla 1, y que no se pueden hacer generalizaciones a partir de los ejemplos; por lo que considera que el solicitante tuvo que limitar la reivindicación a lo ejemplificado, siendo que las formulaciones en esta tabla no indican solventes sino en la tabla 5.

Además, la reivindicación 19, no tiene soporte en las reivindicaciones PCT ni en la prioridad reclamada (solicitud PCT/US2016/01333414-1-2016) y la justificación del solicitante se dirige a una solución no acuosa, también determina que no encuentra el soporte para los porcentajes en peso GAS. Sin embargo, contrario a lo que refiere el solicitante esta reivindicación no venía en el juego reivindicatorio presentado, ni en el PCT.

Agrega la examinadora Valverde Canossa que la contestación no cita las reivindicaciones como base para las modificaciones; por lo



contrario, presenta páginas separadas de la descripción para justificar cada una de las concentraciones e ingredientes de estas reivindicaciones. Además, no cita una sola fuente donde aparezcan todas las características en combinación, por lo que un experto en la materia no sabría cómo hacer estas selecciones, es por esto que la referencia debe ser clara y exacta, lo cual no ocurre en el presente caso.

Considera la examinadora que las reivindicaciones 9 y 19 incurren en ampliación, por ende, las reivindicaciones que dependen de estas también se encuentran afectadas, concluyendo que la materia reclamada en las reivindicaciones 9 a 25 incurren en ampliación y además no se consideran una invención.

Con respecto a la materia no considerada invención, la examinadora estima que en la solicitud no se da prueba de una estabilidad aumentada para las invenciones 2 y 3, debido a que se consideran mezclas de productos conocidos donde no se prueba un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia, determinando que las reivindicaciones 9 a 25 presentan esta objeción.

Debido al estudio realizado, la examinadora mantiene el criterio de falta de unidad de invención dado en el informe técnico fase 2, porque la solicitud tiene tres invenciones. Al respecto, establece que las invenciones, 1 (reivindicaciones 1-8) y 2 (reivindicaciones 9-18), comparten las mismas características, sea, una solución no acuosa que comprende: 1) un regulador de crecimiento vegetal que comprende: a) cinetina, y c) AIB, y 2) un solvente orgánico que es propilenglicol y 3) agua. Debido a ello, se concluye que en el estado de la técnica ya existen soluciones con estos ingredientes y aunque



estas compartan 2 ingredientes en común, se diferencian en las concentraciones para lograr una solución estable, lo que para el caso en estudio constituye el objeto de la invención. Y con relación a la invención 3 (reivindicaciones 19-25), se establece que comprende: 1) un regulador de crecimiento vegetal que comprende: a) 0,0015-0,15 % en peso de cinetina; b) 0,003-0,1 % en peso de GA3; y c) 0,001-10% en peso de AIB; y 2) un solvente orgánico polar; y 3) < 1 % en peso de agua. En este sentido, determina que la composición no comparte el mismo objeto inventivo, y refiere a composiciones en general que pueden contener otros ingredientes y no resuelven el mismo problema técnico inicialmente planteado, como tampoco es claro si son estables. Dadas esas condiciones no se cumple con el requisito de unidad de invención.

La examinadora en lo relativo al requisito de claridad, reafirma las observaciones realizadas en el informe preliminar fase 2, sobre el juego de reivindicaciones esto debido a que el solicitante no presentó modificaciones, por cuanto la solicitud presentaba múltiples reivindicaciones independientes de la misma categoría, cuando lo recomendado es establecer una reivindicación independiente y las demás sean dependientes de esta, para evitar repetición de características en las reivindicaciones.

Bajo esta perspectiva, el inciso 5 del artículo 6 de la Ley de patentes dispone:

[...]

5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a



la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. [...]

Conforme al numeral citado, es claro que al contener la solicitud múltiples reivindicaciones independientes de la misma categoría infringe el ámbito de protección de la materia en estudio.

En cuanto al requisito de suficiencia la examinadora mantiene en igual sentido el criterio del informe preliminar fase 2, al señalar que la solicitante no atendió la objeción advertida en el informe técnico fase 1 (folio 66 del expediente principal) cual era la de incluir los documentos que todavía no estuviesen contemplados en la descripción con una pequeña reseña refiriéndose a las ventajas que ofrece la patente de invención solicitada, determinando que la descripción genera dudas sobre el alcance de la invención, debido a que no es clara ni se encuentra completa para evaluarla. En este sentido, este Tribunal reitera la importancia del contenido del inciso 4 del artículo 6 de la Ley de patentes, que para dichos efectos establece que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla” contenido que fue desatendido por la solicitante en la presente gestión y el motivo que afecta el alcance de la invención que se analiza.

Respecto a la novedad, la examinadora mantiene el criterio dado en el informe: preliminar fase 2, debido a que al no cumplir el solicitante con las correcciones a las objeciones señaladas las 25 reivindicaciones no cumplen con este requisito.



Con relación al nivel inventivo, la examinadora solo analiza las reivindicaciones 1, 2, 7, 8 de la invención 1, por cuanto, el resto de las reivindicaciones cuentan con objeciones de claridad no superables. Para el caso en estudio, se determinó que del estado del arte D1 en combinación con D3 van dirigidos a alcanzar el mismo objeto de la invención, ello, porque en estos documentos el problema de inestabilidad puede solucionarse en todos los casos con la presencia de un solvente adecuado y con la utilización de propilenglicol y otros aditivos como tensioactivos, ácidos orgánicos y surfactante divulgado en D1. En este sentido, se podría considerar que un experto en la materia podría combinar los conocimientos de D1 y D3 para lograr el sistema de solventes empleado en la invención y así lograr una formulación con una mayor estabilidad y reducida toxicidad, cuya solución está en D1. Por esta circunstancia la materia comprendida en la invención 1, no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Y en cuanto al requisito de aplicación industrial, apunta la examinadora que las 25 reivindicaciones no cumplen con dicho requerimiento. Lo anterior, al no haber sido enmendada la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 8 en cuanto a las objeciones de claridad y suficiencia. En cuanto a las invenciones 2 y 3 las cuales cuentan con objeción por el artículo 8 de la Ley 6867, no son consideradas en el presente estudio.

En virtud del análisis de fondo realizado por la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, en el que se fundamentó el rechazo de solicitud de patente de invención **“SOLUCIÓN NO ACUOSA DE REGULADOR (ES) DE CRECIMIENTO VEGETAL Y SOLVENTES (S)**



ORGÁNICO (S) POLARES Y/O SEMI-POLAR (ES)”, este Tribunal considera que la compañía opositora DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ, S.R.L., lleva razón en señalar que dicha solicitud no cumple con los requisitos de novedad y altura inventiva, por lo que, coincide esta instancia en acoger la oposición planteada por dicha compañía y denegar la solicitud de patente de invención objeto del presente estudio, por lo que es procedente confirmar la resolución recurrida.

La representación de la empresa solicitante y ahora apelante, en sus agravios expone que el criterio del Registro para rechazar la patente es incorrecto, debido a que la patente puede ser objeto de protección registral, porque cumple con los requisitos de unidad, claridad, y suficiencia, así como novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Al respecto, no lleva razón la apelante en su alegato, porque de los informes técnicos emitidos por la examinadora Valverde Canossa se evidencia que la materia reclamada no cumple con los requisitos que exige nuestra legislación para conceder una patente. Ello, aunado a que no se desarrolla un argumento de peso que subsane la falta de claridad y suficiencia señalada en los informes técnicos, lo que conlleva a que las reivindicaciones no sean claras ni precisas como lo exige la normativa que rige la materia, y ello afecta los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Argumenta la representación de la empresa apelante que no se presentó un pliego reivindicatorio que constituya una ampliación de la invención. Al respecto cabe señalar, que tanto en los informes preliminar fase 1 y fase 2 como en el informe concluyente se establece de manera clara y precisa por parte de la examinadora Valverde Canossa que la materia reclamada en las reivindicaciones 9 y 19



incurren en ampliación de materia y las reivindicaciones dependientes de estas también se ven afectadas; por lo cual las reivindicaciones 9 a 25 tienen ampliación de materia y se consideran materia no patentable. Razón por la cual considera esta instancia que la apelante no lleva razón en sus argumentos, debido a que la ampliación fue resultado de la falta de claridad contenida en la materia que se pretendía proteger.

También señala la representación de la recurrente que aporta un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual consta a folio 15 del legajo digital de apelación, sin embargo, cabe destacar por este Tribunal que el momento procesal para enmendar las reivindicaciones ya fue superado. Al respecto el artículo 8 inciso 1 de la Ley de patentes, señala que el solicitante [...] podrá modificar las reivindicaciones; pero esto no podrá implicar una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en solicitud inicial [...], estando la forma de realizarla regulada en el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes, que dispone:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.



En lo que respecta a la modificación que la apelante hizo del título de la patente, es necesario señalar que este le fue requerido desde el informe preliminar fase 2, por parte de la examinadora PhD. Jessica M. Valverde Canossa donde recomienda a la solicitante de la invención a modificar el título a: **“Soluciones no acuosas estables que comprenden reguladores de crecimiento de plantas.”** Sin embargo, tal y como se desprende del informe técnico concluyente, la empresa solicitante no atendió dicha recomendación, dado que la examinadora señaló lo siguiente en el aparte de informe denominado: **“IX. Recomendación relativa al título de la solicitud (Art. 5 inciso 2 del Reglamento no. 15222)”** dice: “Se recomienda el título: “Soluciones no acuosas estables que comprenden reguladores de crecimiento de plantas”.

No obstante, con respecto al cambio del título, el mismo pierde relevancia jurídica debido a la denegatoria de la solicitud de patente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos y citas normativas indicadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa STOLLER ENTERPRISES, INC, la que en este acto se confirma, para que se acoja la oposición planteada por ingeniero civil Luis Fernando Carvajal Vargas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y se deniegue la solicitud de patente de invención denominada “SOLUCIÓN NO ACUOSA DE REGULADOR (ES) DE CRECIMIENTO VEGETAL Y SOLVENTES (S) ORGÁNICO (S) POLARES Y/O SEMI-POLAR (ES)”, presentada por la abogada Arias



Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa STOLLER ENTERPRISES, INC.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC**, en contra de la resolución final dictada en el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:14 horas del 28 de setiembre de 2023, la que en este acto **se confirma**, para que se acoja la oposición planteada por ingeniero civil Luis Fernando Carvajal Vargas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, y se deniegue la solicitud de patente de invención denominada **SOLUCIÓN NO ACUOSA DE REGULADOR (ES) DE CRECIMIENTO VEGETAL Y SOLVENTES (S) ORGÁNICO (S) POLARES Y/O SEMI-POLAR (ES)**, presentada por la abogada Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/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

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP. EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

TG. EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE



TNR. 00.59.32

INVENCION

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL

TE: NIVEL INVENTIVO

TE: NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15