



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0487-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION  
DENOMINADA: “PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS  
NOVELES”**

**MONSANTO TECHNOLOGY LLC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-355)**

**PATENTES DE INVENCION**

## **VOTO 0299-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y seis minutos del tres de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, cédula de identidad número 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, con domicilio en 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:18:22 horas del 18 de septiembre de 2024.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**



## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 26 de agosto de 2024, el abogado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS NOVELES**.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:18:22 horas del 18 de septiembre de 2024, procedió con el rechazo de plano de la patente de invención indicada, por haber determinado que la solicitud 2024-0355, fue presentada como una divisional el 26 de agosto de 2024; sin embargo, la solicitud madre quedó en firme el 15 de mayo de 2024, por lo que, para el momento de la presentación, el trámite de la solicitud madre ya estaba concluido; no siendo procedente la gestión planteada. (Folio 369 a 373)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el representante de la compañía **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. La interpretación de la Oficina de Patentes, que la asignación del número de expediente en el proceso de concesión de la patente es un mero acto formal es incorrecta y carente de relevancia en cuanto a la naturaleza sustantiva del trámite. Según lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento a la Ley de Patentes, estas resoluciones incluyen, la aceptación formal de la solicitud; el requerimiento y pago de la tasa de otorgamiento, seguido de la



emisión de una resolución que concede formalmente el número de registro; y, finalmente, la emisión del certificado de patente. Además, la emisión del número de registro es un paso determinante que representa la culminación de una serie de actos que no solo aseguran el cumplimiento de los requisitos legales, sino que también confirman la vigencia y protección efectiva de la invención ante el registro público; acto que consolida el derecho exclusivo que el Estado otorga al titular de la patente, razón por la cual no puede desestimarse como un simple trámite formal.

2. La resolución impugnada sostuvo que la solicitud divisional fue presentada fuera de plazo, bajo el argumento de que la patente madre ya había quedado en firme. No obstante, con lo estipulado en la Sección XIII de los Lineamientos para la Presentación de Solicitudes Divisionales, se permite la presentación de solicitudes divisionales mientras la patente madre esté en trámite; también respaldado por la Ley de Patentes y su Reglamento, que establecen que el proceso de tramitación de una patente no concluye hasta que se haya emitido una resolución definitiva, la cual no se limita a la aceptación inicial de la solicitud, sino que incluye pasos adicionales que son esenciales para la culminación del proceso, como el pago de la tasa de concesión y la asignación del número de registro.
3. La resolución que acepta la concesión de una patente no debe interpretarse como el fin automático del proceso administrativo, es hasta que todas las obligaciones se hayan cumplido, que el proceso se considera concluido.



4. Negar la posibilidad de presentar una solicitud divisional mientras la patente madre se encuentre en esta fase de trámite extendido, hasta la asignación del número de registro, genera un estado de indefensión para el solicitante.
5. La interpretación restrictiva adoptada por la Oficina de Patentes, al negar la posibilidad de presentar una solicitud divisional con base en que la resolución de concesión ya había adquirido firmeza, coloca al solicitante en una situación clara de indefensión.
6. Impedir la presentación de solicitudes divisionales una vez que la resolución de concesión ha sido emitida pero antes de que la patente quede formalmente registrada, se restringe de manera injustificada la posibilidad de ajustar la solicitud en situaciones donde la unidad de invención no ha sido plenamente resuelta o en casos donde, por razones técnicas o estratégicas, el solicitante necesita dividir la solicitud original para proteger diferentes aspectos de su invención.
7. El proceso de concesión de patentes está diseñado para ser flexible y garantizar la protección de los derechos del inventor. La posibilidad de presentar solicitudes divisionales forma parte de este diseño flexible, que le permite al solicitante hacer frente a objeciones o nuevas consideraciones que puedan surgir durante el trámite; y negar la posibilidad de presentar una solicitud divisional cuando la patente aún no ha completado todas las fases del trámite, es ignorar que la patente no ha adquirido su plena vigencia ni ha terminado el proceso administrativo.
8. La interpretación restrictiva de la Oficina de Patentes pone al solicitante en una posición vulnerable, lo priva de la oportunidad



de adecuar su solicitud en las etapas finales del proceso, lo cual tiene repercusiones graves en la capacidad de proteger el desarrollo tecnológico y en la posición competitiva de la empresa o inventor en el mercado.

9. La promoción de la ciencia y de las invenciones está tutelada constitucionalmente, según el artículo 121 inciso 18, por lo que realizar un rechazo de una patente de invención sin tener plena seguridad podría generar un perjuicio irreparable a mi mandante de un derecho constitucional.

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

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la patente de invención denominada **PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS NOVELES**, tramitada bajo el expediente 2019-O334, en firme desde el 15 de mayo de 2024.
2. La presente solicitud, tramitada bajo el expediente 2024-355 fue presentada para su inscripción el 26 de agosto de 2024, como una solicitud divisional de la solicitud de patente de invención denominada **PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS NOVELES (2019-334)**.

**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.** El Registro de la Propiedad Intelectual, Oficina de Patentes de Invención, procedió con el rechazo de plano de la patente de invención denominada PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS NOVELES, presentada por la empresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC, el 26 de agosto de 2024, como divisional de la solicitud 2019-0334.

Si bien en el informe técnico preliminar fase 1 de la solicitud 2019-0334 (madre), el examinador objetó el requisito de unidad de invención y era factible para ese momento proceder con la división de la solicitud; no obstante, dicha presentación se realizó el 26 de agosto de 2024, y para ese momento la solicitud madre ya se encontraba en firme desde el 15 de mayo de 2024, por lo que, para cuando se presentó la solicitud divisional su presentación recae en extemporánea.

En ese sentido, la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de patentes de invención), contempla la posibilidad de dividir una solicitud de patente en dos de sus normas; primero, en el artículo 8.2 según el cual “el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones [...]” y segundo en el artículo 13.3, que permite al solicitante modificar o dividir su solicitud dentro del mes siguiente a la notificación del informe técnico, en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador.



Del mismo modo el artículo 19 del Reglamento a la ley citada indica:

**Artículo 19.– Examen de fondo**

[...]

3. 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 quiera 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.

Por la vía de modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley de patentes.

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de tasa de presentación de cada una.

4. [...]



[...] Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

[...]

5. En caso de división de la solicitud, a causa de una objeción por falta de unidad de invención, se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias, lo señalado en el inciso 3 párrafo 3° de este artículo.

En el presente caso, tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual, en su resolución final, así como en la resolución del recurso de revocatoria, ambas consecuentes al establecer que la solicitud divisional fue presentada de manera extemporánea, debido a que para ese momento la solicitud madre (EXP-2019-0334) ya se encontraba en firme desde el 15 de mayo de 2024, y lo que permite nuestro cuerpo normativo al solicitante es modificar o dividir la solicitud dentro del mes siguiente a la notificación del informe técnico, en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador; de ahí que, lo acontecido deviene en una clara infracción a lo establecido en los artículos 8.2, 13.3 de la ley citada y 19 de su reglamento, por





cuanto no se trata de una solicitud lo que se pretende dividir sino más bien se refiere a una patente que fue concedida.

De la normativa indicada, queda claro que, no es posible dividir la solicitud inicial (madre) porque es evidente que la materia ya fue analizada en su totalidad; salvo que en esa resolución se señale alguna excepción. Ahora bien, resulta de importancia señalar, que la resolución que asigna el número de inscripción es un acto meramente formal y en ella no se emite pronunciamiento con respecto al fondo ya analizado en el momento procesal correspondiente y anterior al acto de registro.

Esto se reafirma con el artículo 140 de la Ley General de Administración Pública:

Artículo 140.- El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al administrado, excepto si se le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte.

En el proceso de inscripción de una patente, la resolución de concesión es en la que se concede el derecho solicitado; esto es la protección de la invención. Debido a que la ley que rige la materia establece el pago de una tasa para la inscripción efectiva, es que posterior a la concesión se emite una resolución de inscripción, que es un acto meramente formal en el que únicamente se asigna el número de registro correspondiente y no conlleva a un análisis de los requisitos sustantivos que ya fueron analizados en la etapa legalmente establecida y denominada examen de fondo.



Con el fin de clarificar este tema, es que se recurre a la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:

[...]

Conviene entonces, para resolver el presente caso, establecer la diferencia entre un acto administrativo "definitivo", y los actos administrativos "de trámite". Los primeros, son aquellos que deciden por el fondo el punto sometido a conocimiento de la Administración, "... y produce efecto externo creando una relación entre la Administración y las demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos suspensivos..." (Ortiz Ortiz, Eduardo. "Materia y Objeto del Contencioso Administrativo". Revista de Ciencias Jurídicas No. 5. Universidad de Costa Rica, San José, 1965, pág. 89). Por el contrario, los actos de trámite no declaran ningún derecho ni establecen deberes, ya que su naturaleza es puramente instrumental, preparatoria del acto definitivo, se limitan a integrar el procedimiento anterior al acto final, y en consecuencia por sí mismos no pueden producir efectos jurídicos, "...su verdadera naturaleza está en el hecho de que no es el acto que resuelve sobre la pretensión del particular, ni satisface la necesidad pública en forma directa y autónoma, sino el acto que, para ello, depende de otro que sí puede alcanzar ese resultado..." (Ortiz Ortiz, Eduardo, op. cit. pág. 85), y únicamente pueden ser



impugnados directamente, en los supuestos en que pongan fin al procedimiento o tornen imposible su continuación. (**Resolución 00049-1993, del 5 de agosto de 1993, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia**)

De conformidad con todo lo indicado anteriormente, debe tenerse claro que, al momento de presentar la solicitud divisional de concesión de patente, a saber, el 26 de agosto de 2024, el trámite de la solicitud madre ya había concluido y quedado en firme para el 15 de mayo de 2024, mientras que la resolución de inscripción corresponde a un acto de trámite, instrumental y procedimental, que sirve para ordenar la inscripción de la patente y expedir el certificado respectivo, por lo que resulta improcedente la presentación de una solicitud divisional, cuyo fin es aprovechar un derecho de prioridad, así como el análisis de características técnicas que fueron analizadas en la solicitud madre.

Por lo antes citado considera esta instancia que en el presente caso es aplicable la figura del rechazo de plano que se encuentra regulada en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece:

3.En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, [...] el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada; tal y como sucedió en el presente caso.

Conforme lo expuesto, este Tribunal no acoge los alegatos del representante de la sociedad recurrente, en cuanto al deber de la



Oficina de Patentes, de acoger la presentación de la solicitud divisional; ello, por cuanto debe tener presente el recurrente que esta solicitud divisional se debe dar cuando está en trámite la solicitud de patente de invención original (madre), por ende, no es posible que dicha figura prospere, tal y como fue analizado y desarrollado líneas arriba. De ahí, que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual en rechazar de plano la solicitud divisional de concesión de la patente denominada **PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS NOVELES**, conforme al contenido de los numerales 8 inciso 2 y 13 inciso 3 de la Ley de Patentes, y el artículo 19 inciso 3 de su Reglamento; motivo por el cual sus argumentaciones no son de recibo.

Finalmente, cabe indicar al apelante que no lleva razón en cuanto a que la instancia administrativa, le haya causado indefensión a su representada, como tampoco que con su actuar violentara su derecho constitucional; ya que conforme la normativa aplicable, su mandante tuvo la oportunidad de presentar la solicitud divisional dentro del plazo de Ley, sea antes del 15 de mayo de 2024, fecha en la que quedó en firme la resolución final emitida en la solicitud madre 2019-0334. De ahí que, no fuera posible para la administración registral admitir dicha solicitud divisional, la cual para el momento de su presentación el 26 de agosto de 2024, el plazo se encontraba sobradamente precluido.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de MONSANTO TECHNOLOGY LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Intelectual, a las 15:18:22 horas del 18 de septiembre de 2024, 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 el abogado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de **MONSANTOTECHNOLOGY LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:18:22 horas del 18 de septiembre de 2024, 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**



*omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB*

## **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**