



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0021-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
DENOMINADA “UNA FÓRMULA AGRÍCOLA SINÉRGICA QUE
COMPRENDE DIACIL O DIARIL UREA Y POR LO MENOS UN
REGULADOR DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS”**

STOLLER ENTERPRISES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2019-0568)**

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0327-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas treinta y seis minutos del diecisiete de julio de dos
mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa STOLLER ENTERPRISES, INC. organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:04:55 del veinte de noviembre de dos mil veinticuatro.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 16 de diciembre de 2019, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa STOLLER ENTERPRISES, INC. solicitó la concesión de la patente de invención que denominó: UNA FÓRMULA AGRÍCOLA SINÉRGICA QUE COMPRENDE DIACIL O DIARIL UREA Y POR LO MENOS UN REGULADOR DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS.

Publicados los edictos de ley, no existieron oposiciones contra la solicitud requerida y los informes técnicos preliminares fase 1 y fase 2 (folios 59 a 62 y 86 a 93), elaborados por la examinadora PhD Jessica María Valverde Canossa, determinaron que la solicitud no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia y nivel inventivo; recomendó la profesional, modificar el título de la solicitud para “que haga referencia directa a la esencia de la invención y exprese la categoría de las reivindicaciones” (folio 92) y corregir la redacción y puntuación para promover un mejor estudio, ya que “la descripción no es lo suficientemente clara para analizarla y ejecutarla” (folio 93) y tal y como está redactada, la solicitud adolece de los requisitos de novedad y nivel inventivo (folios 91 y 92).

Asimismo, en el informe técnico concluyente, la profesional concluyó:

[...]

las reivindicaciones 1-13 cumplen con el requisito de unidad de invención, mas no así con el requisito de claridad, donde, además, el título, no se consideró aceptable. Con respecto al requisito de suficiencia, a pesar de que la descripción es lo



suficientemente clara para analizarla y ejecutarla, faltó (sic) incluir los documentos relevantes señalados en este informe, por lo que no es lo suficientemente completa. En lo referente a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, así como están redactadas las reivindicaciones 1-13, la materia contenida en estas no es nueva ni inventiva, pero si es útil.

[...] (lo resaltado es propio)

Consecuentemente el Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución de las 14:04:55 del veinte de noviembre de dos mil veinticuatro (folios 111 a 117), denegó la solicitud de la patente de invención denominada UNA FÓRMULA AGRÍCOLA SINÉRGICA QUE COMPRENDE DIACIL O DIARIL UREA Y POR LO MENOS UN REGULADOR DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folios 120 a 123), expresando como agravios, los siguientes motivos:

- 1- El criterio del Registro para rechazar esta patente es incorrecto, pues sí se cumple con los requisitos de unidad, claridad y suficiencia, además es novedosa, inventiva y tiene aplicación industrial.
- 2- La perito se equivoca al analizar la patente, especialmente el nuevo pliego de reivindicaciones.



3- Las modificaciones de las reivindicaciones generalmente encuentran respaldo en la solicitud PCT y es posible que no estén respaldadas palabra por palabra en el documento de prioridad. Las reivindicaciones son más limitadas que la divulgación amplia del documento de prioridad que enseña: 99,9-0,1 % de peso de al menos una diacil o diaril urea y 0,1 a 99,9 % de peso de al menos un regulador del crecimiento vegetal. Si bien el conjunto de reivindicaciones propuesto actualmente se dirige a entre 0,1 y 30 % de peso de diformilurea, que se cree que es un rango incluido en la divulgación más amplia, puede modificar el límite superior para que sea 20 % de peso según lo dispuesto en el documento de prioridad. Además, en la página 12, párrafo segundo del documento de prioridad se describen rangos para una mezcla de cinetina/GA3/IBA de hormonas de crecimiento vegetal.

4- Por lo anterior, se cree que al menos las reivindicaciones 1 a 7 están respaldadas por el documento de prioridad. Las reivindicaciones 8 a 13 omiten GAS de las formulaciones. Como tal, es probable que estas modificaciones deban basarse en la solicitud PCT para obtener respaldo.

5- La presente invención proporciona una formulación sinérgica cuando se aplican DFU y hormonas específicas a una planta. Esta formulación sinérgica da como resultado una mayor productividad de la planta, lo que conduce a un mayor rendimiento. Los ejemplos proporcionados muestran la sinergia que se logra y la importancia estadística de esta sinergia”

6- Por lo anterior solicitó al Registro reconsiderar su criterio y continuar con los trámites de inscripción de la patente para no lesionar los derechos de su representada.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos demostrados en la resolución impugnada, resultando que para efectos de la presente resolución se amplían con el resultado del informe técnico concluyente elaborado por la examinadora, PhD Jessica María Valverde Cannosa, en el sentido que las reivindicaciones 1-13 cumplen con el requisito de unidad de invención, pero no tienen claridad, además, el título, no se consideró aceptable. La solicitud no cumple con novedad, ni nivel inventivo, pero sí es útil.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza 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 nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (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”.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2, incisos 1, 3, 5 y 6 del precitado cuerpo normativo, donde se especifica que una invención es



patentable si cumple 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.

[...]

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 cuente con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes o 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.



En el caso de examen, tal y como consta en los hechos probados, el operador jurídico de primera instancia y la profesional examinadora PhD Jessica María Valverde Canossa, determinaron que la solicitud antes referida no cumple con las “condiciones de patentabilidad previstas en la ley” lo cual se fundamenta en los criterios profesionales que constan en los Informes Técnicos Preliminares, fase 1 y fase 2; así como en el Informe Técnico Concluyente aportado.

La solicitante no atendió la recomendación que consta en autos (desde el primer informe técnico preliminar fase 1) para que subsanara la falta de claridad que sostiene el título de la solicitud aludida, ya que esta sugerencia no fue subsanada por la promovente en todo el procedimiento a pesar de que fue reiterada en todos los informes técnicos que constan en autos, subsistiendo esta insuficiencia hoy en día.

Asimismo, constan las reiteradas prevenciones de la examinadora en cuanto a cumplir con los requisitos técnicos de claridad y suficiencia; esta carencia no solamente se evidenció en el título de la solicitud, sino también en la descripción de la solicitud y en las reivindicaciones 1-13 perjudicando desde luego, el examen adecuado de la novedad y el nivel inventivo de parte del profesional a cargo, así lo expresó la examinadora PhD Valverde Canossa:

[...]

Se mantiene que el título no se considera aceptable. En el informe anterior se recomendó, por ejemplo, el siguiente título: “Una formulación agrícola a base de diformilurea, cinetina y opcionalmente una auxina y/o giberelina”. Sin embargo, el



solicitante no se refiere a este apartado.

[...]

En este sentido, los incisos 1, 4 y 5 del artículo 6 de la Ley de Patentes, establecen:

[...]

1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.

[...]

4. La descripción deberá 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 y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

[...]

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. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.

[...] (lo resaltado no corresponde al original)

También los incisos 4 y 7 del artículo 19 del Reglamento a la Ley de Patentes ordena, en lo de interés para este dictado, lo siguiente:

[...]

Artículo 19.-Examen de fondo

[...]

4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley.

[...]

7.- Una vez superadas las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, en una segunda fase, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

[...] (lo resaltado es propio)



Ahora bien, luego de analizada la patente de invención, el Registro de la Propiedad Intelectual, consideró con base los informes técnicos emitidos por la examinadora, que la materia reivindicada en las 13 reivindicaciones no cumple con el requisito de claridad, no se consideró aceptable el título, no es lo suficientemente completa; no obstante, realizó el análisis de los requisitos de fondo y determinó que tampoco tiene novedad, ni nivel inventivo, pero sí cumple con el requisito de aplicación industrial.

En esa misma línea, en cuanto al requisito de novedad, en forma abundante la doctrina se ha referido a este requerimiento y al respecto ha señalado:

1) Novedad [...] En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización.

Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que en la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada [...] 2) El estado de la técnica [...] Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable [...] El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que



no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad [...] (Correa, C., Bergel S.; Genovesi, L.; Kors, J.; Moncayo Von Hase, A.; Alvarez, A. (1999). *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, p.p. 15 y 16).

Partiendo de lo anterior, es importante indicar que se encontraron 5 documentos en el estado del arte a partir de los cuales se determinó que la invención reclamada es anticipada tanto por D1 como por D3, por lo que la solicitud no cumple con el requisito de novedad.

Por otra parte, en cuanto al cumplimiento del requisito de nivel inventivo, la examinadora señaló que debido a la falta de novedad de la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a la 13 no corresponde evaluar el nivel inventivo según la sección 7.1 del Manual Centroamericano, por lo que concluye que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo. (Ver folio 109 del expediente principal).

En el presente caso y en atención a dichos numerales, considera este Tribunal que la resolución denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se ajusta al principio de legalidad, en cuanto determinó:

[...]

Después de analizado el estudio respectivo, se determinó que las 13 reivindicaciones si bien, no contienen exclusiones de patentabilidad y cumplen con unidad de invención y aplicación industrial; no cumplen con claridad y suficiencia, debido a que,



presentan problemas de redacción y no tienen el soporte respectivo en la descripción; además, no cumplen con novedad y nivel inventivo ya que, así como están redactadas, la materia reclamada se encuentra divulgada en D1 a D3.

[...]

Cabe indicar que el marco normativo transcrita orienta adecuadamente al operador jurídico de primera instancia, note la agravante que la innovación patentable requiere que su descripción y las reivindicaciones asociadas, posean una redacción “clara y completa” que permita no solamente evaluar objetivamente el ingenio de los inventores, sino también que permita la reproducción eficaz del invento patentable.

No puede aceptar este Órgano, los alegatos de la apelante que expresan “La perito Valverde Canossa no entendió la patente” o “La perito se equivoca al analizar la patente, especialmente en el nuevo pliego reivindicatorios” porque las objeciones de la examinadora PhD Valverde Canossa fueron concisas en cuanto a los términos que debían subsanarse, manteniendo la promovente, la falta de claridad en la redacción de los escritos aportados en autos.

En cuanto a los demás agravios, estos fueron analizados en el informe técnico concluyente, tal como lo mencionó la examinadora en los argumentos técnicos de respuesta al recurso de revocatoria; no obstante, no fueron superadas las objeciones señaladas por lo que no son de recibo pues no varían el criterio técnico emitido.

Por las razones expuestas, este Tribunal confirma la resolución venida



en alzada porque la solicitud no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo debido a la falta de claridad y suficiencia de la descripción y las reivindicaciones de esta, por lo que deben rechazarse los agravios, confirmando de esa manera lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa STOLLER ENTERPRISES, INC. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:04:55 del veinte de noviembre de dos mil veinticuatro.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa STOLLER ENTERPRISES, INC. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:04:55 del veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP. EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN

TG. EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

17 de julio de 2025
VOTO 327-2025
Página 15 de 15

TNR. 00.59.32