



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0316-TRA-PI**

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE  
PARA LA INVENCIÓN COMBINACIONES DE INGREDIENTES  
ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y  
ACARICIDAS**

**BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-194 DIVISIONAL 2020-470)**

**PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

## **VOTO 0126-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y siete minutos del cinco de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, abogado, portador de la cédula de identidad número 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen (DE), Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:35:47 horas del 11 de junio de 2025.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito recibido el 14 de mayo de 2025, el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado de la empresa apelante, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada: **COMBINACIONES DE INGREDIENTES ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y ACARICIDAS (Divisional 2020-0470).**

El Registro de la Propiedad Industrial realizó minuta de rechazo de plano del expediente 2025-0194, en la que la Dra. Lara Aguilar M, recomendó rechazar la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 11 por ser idéntico al presentado en las reivindicaciones 1 a 13 de la solicitud CR 2020-0470, con fundamento en el artículo 15, inciso 3 del Reglamento MIEM-JG N°15222.

Mediante resolución dictada a las 12:35:47 horas del 11 de junio de 2025, El Registro de la Propiedad Industrial 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 2025-0194, denominada **COMBINACIONES DE INGREDIENTES ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y ACARICIDAS (Divisional 2020-0470)**

Inconforme con lo resuelto el licenciado **Valverde Gutiérrez** presentó recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

1.-Indica el apelante que el examinador en el estudio de fondo se contradice al indicar, que “en ambos juegos de reivindicaciones se



divulga la misma materia con las mismas características técnicas, con una única excepción de combinación de la fórmula I con el compuesto B-1, que en la solicitud actual no está”

2.-Sostiene que la materia de dos conjuntos de reivindicaciones no puede ser idéntica si tiene una diferencia clara, tal y como la mencionada por la examinadora. Es importante resaltar que en la resolución de denegatoria se compara las reivindicaciones de la presente solicitud divisional con las reivindicaciones presentadas originalmente para la solicitud madre, las cuales fueron evaluadas en el Informe Técnico de Fase I. Estas últimas habían sido enmendadas el 14 de mayo del 2025, la cual es la fecha de presentación de la presente solicitud divisional (2025-0194).

3.- Se puede comprobar en el Anexo 1, el conjunto de reivindicaciones modificadas de la solicitud madre únicamente menciona a una combinación específica del compuesto I-2 y el compuesto B-1. Además, las combinaciones descritas en la presente solicitud se excluyó el compuesto B-1 y se mantuvieron los compuestos B-2, B-3, B-4 y B-5. De tal forma que la materia de la presente solicitud divisional es distinta a la parte de la materia de la solicitud original con la que se decidió continuar el trámite de esta, como se manifestó en la Respuesta al Informe Técnico de Fase I con fecha del 14 de mayo del 2025. La examinadora fundamentó su criterio en una comparación basada en el conjunto de reivindicaciones incorrecto, el cual había sido enmendado antes de la fecha de la resolución de denegatoria del 20 de mayo del 2025.

4.-Solicitó a esta autoridad ordenar un nuevo estudio pericial con el fin de determinar la viabilidad y procedencia de la solicitud divisional



en referencia de conformidad con los comentarios indicados en el presente escrito.

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

1. La presente solicitud tramitada bajo el expediente de origen 2025-0194 fue presentada para su inscripción el 14 de mayo de 2025 como una divisional de solicitud de patente tramitada bajo el expediente principal 2020-0470.
2. Las reivindicaciones 1 a 11 correspondientes a la presente solicitud de patente no pueden ser protegidas ya que su contenido técnico es idéntico al contenido al presentado en las reivindicaciones 1 a 13 de la solicitud CR 2020-0470, según el informe técnico de la Dra. Lara Aguilar M, visibles de folios 68 a 74 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 necesaria sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en el hecho que el contenido técnico de las reivindicaciones 1-11 de esta solicitud es idéntico al contenido presentado de las reivindicaciones 1 a 13 de la solicitud CR 2020-0470.



La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867 contempla la posibilidad de hacer la división de 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 una vez notificado el informe técnico, que en el plazo de un mes pueda modificar o dividir su solicitud en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador. En ambos casos el gestionante está facultado para presentar una solicitud divisional.

Una vez presentada la división de una solicitud de patente se procederá a realizar el estudio de requisitos para determinar su patentabilidad y de conformidad con el artículo 15 numeral 3° de su reglamento indica:

En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

En el presente caso los agravios del apelante se fundamentan en que el conjunto de reivindicaciones modificadas de la solicitud madre únicamente menciona a una combinación específica del compuesto I-2 y el compuesto B-1. Por otro lado, en las combinaciones descritas en la presente solicitud se excluyó el compuesto B-1 y se mantuvieron los compuestos B-2, B-3, B-4 y B-5. Con base en lo anterior, se sostiene que la materia de la presente solicitud divisional es distinta a la parte de la materia de la solicitud original con la que se decidió continuar el trámite de esta, tal y como se manifestó en la respuesta



al informe técnico de fase 1 con fecha del 14 de mayo del 2025. Se sostiene que la examinadora fundamentó su criterio en una comparación basada en el conjunto de reivindicaciones incorrecto, el cual había sido enmendado antes de la fecha de la resolución de denegatoria del 20 de mayo del 2025.

Considera el Tribunal que tanto la minuta de rechazo de plano como los argumentos técnicos de la resolución de rechazo de plano, demuestran que la divisional presentada no cumple con la finalidad de separar invenciones distintas que fueron erróneamente agrupadas en una sola solicitud.

Si las reivindicaciones 1-11 de la divisional son idénticas a las 1-13 de la madre, no existe una "división" real del objeto técnico, sino una duplicidad. Al no existir una pluralidad de invenciones que justifique separar los expedientes, la solicitud carece de objeto legal según el principio de unidad de invención (implícito en el examen de divisionales).

En este caso según el informe técnico (minuta de rechazo de plano), la materia presentada ya fue analizada y ese no es el objeto de la divisional, esto podría acarrear un doble patentamiento.

Al no presentarse una "característica técnica particular" o una "descripción adaptada" que diferencie a la divisional de su origen, el solicitante no está fraccionando la invención, sino simplemente replicándola. La administración no puede tramitar una solicitud que no aporta una delimitación clara y distinta de lo que ya está en curso de examen en el expediente 2020-0470.



El Registro actúa en ejercicio de su potestad de calificación. Al constatar que la solicitud divisional es una reproducción literal y técnica de la solicitud madre, se determina que no existe una verdadera división de la invención, incurriendo en una falta de presupuesto esencial para la existencia del nuevo expediente.

Como lo desarrolla la Dra. Aguilar:

Se divulga la misma materia con las mismas características técnicas, con una única excepción de combinación de la fórmula I con el compuesto B-1, que en la solicitud actual no está. No se señala ninguna característica técnica particular, ni tampoco una descripción diferente o bien adaptada a las nuevas reivindicaciones, por lo que se considera la misma invención

Esta determinación técnica es categórica. Si el solicitante no cumple con la carga de diferenciar el objeto de protección, la administración no está obligada a tramitar un expediente espejo que no cumple con la finalidad legal de la división.

Si bien el artículo 8, inciso 2 de la Ley N° 6867 faculta al solicitante a dividir su solicitud original, la doctrina administrativa y la normativa técnica exigen que la división tenga como objeto una fracción diferenciada de la invención original. La divisional no es una herramienta para la duplicidad de expedientes, sino un mecanismo para subsanar la falta de unidad de invención o para segmentar protecciones distintas.

El apelante solicita el nombramiento de un nuevo perito, pero para el caso de examen no es necesario, ya la materia presentada fue examinada.



Si bien se eliminó la combinación con el compuesto B1 en la divisional, lo demás se mantiene igual. El objeto inventivo es el mismo y aunque se elimine la combinación indicada se mantiene el resto de la materia analizada en la solicitud madre

Como lo indicó la examinadora la solicitud divisional presenta las reivindicaciones independientes idénticas a las de la solicitud madre, por lo que, la materia de esta solicitud ya fue analizada y por ello es inadmisibile como solicitud divisional.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Debido a todo lo anterior, es criterio de este órgano de alzada que no existen argumentos válidos para cuestionar lo resuelto por el Registro de origen, por cuanto se ajusta a lo dictado por la Ley de patentes y su Reglamento, por lo que se rechazan los agravios esgrimidos en sentido contrario, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, venida en alzada.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:35:47 horas del 11 de junio de 2025, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Celso Fonseca Mc Sam**

**mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM**

**DESCRIPTORES**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN**

**TNR: 00.38.55**