

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0229-TRA-PI

SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA “UN COMPLEJO URBANO DE ENTRETENIMIENTO CON UNA PLAYA DE ACCESO PÚBLICO QUE INCLUYE UNA LAGUNA ARTIFICIAL CON ESTILO TROPICAL COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL Y MÉTODO PARA PERMITIR UNA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE TERRENOS DE USO LIMITADO”

CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-000452)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0302-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintinueve minutos del seis de julio del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por Simón Valverde Gutiérrez, abogado, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Países Bajos, domiciliada en Kaya W.F.G. (Jombi), Mensing 14, 2° piso, Curazao, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:22:47 horas del 25 de abril de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 2 de octubre de 2019, la apoderada especial de la empresa **CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada

“UN COMPLEJO URBANO DE ENTRETENIMIENTO CON UNA PLAYA DE ACCESO PÚBLICO QUE INCLUYE UNA LAGUNA ARTIFICIAL CON ESTILO TROPICAL COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL Y MÉTODO PARA PERMITIR UNA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE TERRENOS DE USO LIMITADO”.

Con fundamento en los informes técnicos preliminares fases 1, 2 y el informe técnico concluyente emitidos con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 13:22:47 horas del 25 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud.

Inconformen con lo resuelto el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El examinador analiza de forma incorrecta e incompleta los requerimientos de ley; omite hacer un análisis profundo de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
2. Todos los peritajes se deben basar en el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención según el cual se debe revisar cada una de las reivindicaciones con el fin de aceptar o rechazar cada una de forma independiente.
3. Sobre la claridad de la solicitud, el objetivo de la invención es llevar la vida de playa a las ciudades con un estilo de vida tropical, lo cual es el resultado de una innovación en el concepto del entretenimiento urbano, innovaciones de diseño, así como innovaciones tecnológicas. Sus características técnicas se resumen así: llevar la vida de playa a las ciudades (lo que permite transformar la industria del *retail* o comercio minorista); características de diseño y estéticas (una gran laguna como elemento central, la cual posee un área de playa de arena, un área de descanso y un borde de entrada a la playa); elementos tecnológicos (sistema y método costo-eficiente y sustentable). Este sistema proporciona dos zonas dentro de la laguna: una de baño y otra de deportes acuáticos; la primera incluye un sistema de

desinfección localizado, la segunda posee una profundidad mínima; también se proporciona un sistema de tratamiento de agua que permite mantener un nivel de ORP mínimo de 500 mV en el agua por un período de tiempo dependiente de la temperatura del agua, incorpora un sistema de filtración de agua en el que parte de la turbidez del agua se elimina succionando los sedimentos que se acumulan en el fondo de la laguna.

El sistema de tratamiento de agua descrito en la presente invención permite eliminar partículas sedimentadas en el fondo de la laguna con un sistema de menor costo que un sistema de piscina convencional y tiene un consumo de energía de al menos un 50 % menos en comparación con la energía utilizada por un sistema de filtración centralizado de piscina convencional. Estas características forman parte del sistema urbano de entretenimiento con playa de acceso público de la presente invención, tal como se refleja en las nuevas reivindicaciones que aquí se acompañan.

La combinación de cada una de las características técnicas antes mencionadas permite lograr la innovación de llevar la vida de playa a las ciudades, gracias a una serie de elementos técnicos que permiten lograr dicho efecto, junto con una tecnología de tratamiento de agua sustentable y costo-eficiente.

La presente invención tiene un objetivo de carácter técnico que se describe en las reivindicaciones para tal propósito; la memoria explica que la alternativa de uso de piscinas convencionales para crear el complejo y método de la presente invención no es suficiente ni permite lograr el mismo objetivo.

4. La presente invención no se relaciona con proyectos, esquemas y planos de construcciones, sino que con un sistema urbano de entretenimiento con una playa de acceso público para resolver el problema técnico de llevar la vida de playa a espacios urbanos, con el fin de transformar la industria del *retail* (comercio

minorista), centros de eventos y arenas, instalaciones culturales, estadios, campos de golf, zoológicos, campus universitarios, pistas de carreras, pistas de carreras de caballos, sedes olímpicas y muchos otros recintos recreacionales, educacionales, de deportes o comerciales, sitios infrautilizados, terrenos de uso limitado y sitios vacantes.

5. Las reivindicaciones de método o procedimiento de fabricación se describen en el artículo 1 de la Ley de Patentes.

6. Tanto el sistema como el método de la presente invención resuelven un problema técnico en forma novedosa e inventiva mediante características técnicas claras y precisas, y, por lo tanto, no caen dentro de las objeciones de claridad que se plantean. Se resuelve el problema donde las personas tienen que viajar largas distancias en automóvil y avión para disfrutar de la idílica vida de playa, generando una enorme huella de carbono y al mismo tiempo excluyendo a las personas que no cuentan con los recursos económicos o tiempo para tal fin. La presente invención supera de una manera nueva e innovadora el problema urbano de la falta de espacios recreativos, instalando hermosos entornos tropicales con aguas cristalinas y playas de arena blanca en terrenos o sitios urbanos infrautilizados.

Solicitó un nuevo estudio pericial con el fin de determinar la patentabilidad de la solicitud a la luz de los comentarios indicados en el escrito de agravios, específicamente, el análisis completo de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho probado que las reivindicaciones 1 a 67 correspondientes a la patente solicitada no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia, según los informes técnicos rendidos por el Ing. Miguel Ángel Mata Solano; además, contienen materia no considerada invención al tratarse de un método de negocios.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia 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 resolución emitida por Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:22:47 horas del 25 de abril de 2023, rechazó la patente solicitada, por incumplir los requisitos de claridad y suficiencia en las reivindicaciones 1 a 67 con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Ing. Miguel Ángel Mata Solano, debido a que no se precisan características técnicas que puedan ser evaluadas.

Dentro de los alegatos del apelante solicitó un nuevo peritaje para determinar la patentabilidad de la invención, específicamente solicitó el análisis completo de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Considera el Tribunal que en el caso particular no se requiere de un nuevo peritaje, pues la solicitud presentada no superó el examen de fondo en cuanto a los requisitos de claridad y suficiencia, por lo que el análisis realizado por el examinador es suficiente para desvirtuar los alegatos del apelante y no es posible continuar con el análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Además, de la lectura de las objeciones realizadas por el examinador en los exámenes preliminares fase 1, 2 y concluyente este órgano considera que la invención presentada no se puede considerar una invención debido a que lo que reclama es un método de negocios, independientemente de que se cobre o no una tarifa para entrar al complejo.

La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes) en su artículo 1 define la invención, como:

...toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.

De la anterior definición se pueden extraer con claridad que existen invenciones de producto y de procedimiento en sentido amplio pero la solicitud presentada no se adapta a ninguno de estos.

Las invenciones de producto son todas aquellas que se concretan en un objeto tangible o entidad física. Incluyen, por ejemplo, las invenciones constituidas por compuestos químicos, moléculas, composiciones, aparatos, máquinas, artefactos, dispositivos, herramientas, entre otros.

Por lo tanto, “un complejo urbano de entretenimiento con una playa de acceso público que incluye una laguna artificial con estilo tropical como característica principal y método para permitir una utilización eficiente de terrenos de uso limitado”, no es un producto con características técnicas que puede ser analizado para determinar su patentabilidad, es un negocio de tipo inmobiliario, una idea que se debe proteger mediante otro tipo de regulación y no por medio de una patente de invención, según lo establece la legislación costarricense.

Por otro lado, las invenciones de procedimiento son todas aquellas de naturaleza intangible, definidas como pasos, procesos o etapas para obtener un resultado técnico. Ellas incluyen, por ejemplo, los procesos y métodos, entre otros. En este caso elaborar “un complejo urbano de entretenimiento con una playa de acceso público que incluye una laguna artificial con estilo tropical como característica

principal y método para permitir una utilización eficiente de terrenos de uso limitado”, no puede ser considerado como un procedimiento para lograr un resultado técnico que pueda ser patentado; más bien refiere a un método de negocio en el que se busca satisfacer necesidades de entretenimiento de un grupo de personas, lo cual en sí mismo, no representa un problema técnico que pueda ser resuelto por una patente de invención.

Las anteriores consideraciones se sustentan en la falta de claridad que presentan las reivindicaciones aportadas por el solicitante y señaladas por el examinador quien es preciso al indicar en el informe concluyente que “la terminología utilizada en las reivindicaciones es muy ambigua y no definen con claridad las características técnicas de los distintos componentes de la invención”.

Si se examinan las reivindicaciones independientes, se deduce que no expresan una solución técnica que permita resolver un problema técnico en el mundo físico. Esto se asemeja a un plan para organizar una operación comercial o realizar un negocio.

El objeto de la presente solicitud es de naturaleza financiera, comercial, administrativa u organizativa contiene reglas y métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales, que están excluidos de la patentabilidad en virtud del artículo 2.c de la Ley de patentes según el cual no se considerarán invenciones:

- c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.

Si bien dentro de la materia reivindicada en la presente solicitud se observan algunos elementos técnicos como los sistemas de tratamiento del agua y de desinfección, el conjunto reivindicado como tal no es una invención; de ser así se

podría patentar los parques temáticos o de diversiones; lo que se puede patentar es la tecnología de los procedimientos o productos finales, el sistema de tratamiento del agua o desinfección.

En lo que respecta a la claridad y suficiencia la Ley de patentes en el artículo 6.4 indica:

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.

(El subrayado no corresponde al texto original)

Del texto citado se desprenden los dos requisitos esenciales que no cumple la solicitud. Desde esa perspectiva, la divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención (claridad) y la solicitud debe contener la suficiente información técnica para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda ponerla en práctica, por lo que la divulgación debe ser suficiente para conocer el aporte que facilita a la tecnología, hecho que no se presenta en el caso de estudio. En el informe técnico concluyente el examinador indica:

...se mantiene el criterio sobre las faltas de claridad indicadas en el informe técnico preliminar fase 2, en cuanto a que el complejo urbano de entretenimiento de la reivindicación 1, así como el método para utilizar eficientemente terrenos de uso limitado mediante la creación de un complejo urbano de entretenimiento de la reivindicación 35, no está claramente definido el objeto a proteger ya que se siguen utilizando frases comparativas

que no son claras o son muy ambiguas y no definen exactamente las características técnicas de los distintos componentes de la invención...

En el recurso presentado, el apelante no desarrolla un argumento de peso que subsane la falta de claridad señalada en el informe concluyente, por lo que para el Tribunal las reivindicaciones no son claras ni precisas como lo exige la legislación.

La divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención. Se pueden exponer asimismo las ventajas que se tienen con respecto al estado de la técnica. Es responsabilidad del solicitante suministrar la información en la descripción de forma clara, hecho que no se da según lo desarrolla el informe concluyente a folios 119 y 120 del expediente en estudio.

En lo que respecta a la suficiencia esta tampoco se cumple. El examinador indicó: “la descripción de esta solicitud no tiene la suficiencia para sustentar lo que se intenta proteger con las reivindicaciones 1 a 67...” Por lo anterior, se puede afirmar que la solicitud presentada no aporta suficiente información técnica a detalle para que una persona capacitada en el campo técnico respectivo pueda ponerla en práctica o reproducirla y no da a conocer el aporte o el avance tecnológico en el campo técnico respectivo.

Indica el solicitante que todos los peritajes deben basarse en el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, utilizados por los países centroamericanos, y revisar cada reivindicación con el fin de aceptarla o rechazarla de forma independiente. En el presente caso el examinador realizó el análisis de la solicitud a la luz de lo que establece la Ley de patentes de Invención como norma de rango superior, pero las faltas de claridad no le permiten continuar con el examen de los demás requisitos, lo cual no significa que no se haya aplicado

el Manual indicado, sino que fue imposible continuar con el análisis de la solicitud debido a los problemas de claridad señalados a lo largo del examen de fondo.

Resulta claro para esta instancia que el informe técnico preliminar fase 2 y el concluyente coinciden en la falta de claridad y suficiencia; además, se observa que las reivindicaciones 1 a 67 están redactadas de tal forma que no se ajustan al artículo 1 de la Ley de patentes pues se reclama materia no considerada invención por tratarse de un método de negocios; así lo señala el apelante en sus agravios cuando menciona que el objetivo de la invención es llevar la vida de playa a las ciudades con un estilo de vida tropical. Según el recurrente, las características técnicas de la invención son: llevar la vida de playa a las ciudades, características de diseño y estéticas y elementos tecnológicos; a criterio de este órgano de alzada, solo los elementos tecnológicos podrían ser protegidos, pero el solicitante optó por reclamarlos como parte de lo que consideró un sistema patentable, que en su conjunto y por la forma en que se reivindicó no lo es, pues como se ha indicado sobradamente, refiere más bien a un método de negocios, el cual expresamente no es objeto de protección a través de una patente de invención.

También señaló el recurrente que aportaba un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual no consta en el expediente analizado, pero que además no habría sido de recibo pues el momento procesal para modificarlo ya fue superado de sobra.

Lleva razón el apelante en cuanto a que las reivindicaciones de método o procedimiento de fabricación se describen en el artículo 1 de la Ley de patentes; no obstante, en este caso se reclama un método de negocios que no puede ser patentable según se indicó.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 67, pues

con fundamento en los informes técnicos, que se constituyen como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **UN COMPLEJO URBANO DE ENTRETENIMIENTO CON UNA PLAYA DE ACCESO PÚBLICO QUE INCLUYE UNA LAGUNA ARTIFICIAL CON ESTILO TROPICAL COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL Y MÉTODO PARA PERMITIR UNA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE TERRENOS DE USO LIMITADO**, no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia y la redacción de las reivindicaciones no se ajusta al artículo 1 de la Ley de patentes ni al artículo 3 de su respectivo Reglamento por tratarse de materia no considerada invención como lo es un método de negocios, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 13:22:47 horas del 25 de abril de 2023, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 13:22:47 horas del 25 de abril de 2023, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2023 08:35 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2023 01:36 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2023 03:28 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2023 11:21 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2023 08:43 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION
TNR: 00.38.55