



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0428-TRA-PI**

**SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCION 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 2019-000453)**

**PATENTES DE INVENCION**

**VOTO 0193-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de abril del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el 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 11:05:20 horas del 9 de julio de 2024.

**Redacta el juez Celso Damián Fonseca Mc Sam**

**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 11:05:20 horas del 9 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud.

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

Solicita tomar en cuenta las enmiendas a las reivindicaciones que se aportan en este acto para continuar con el trámite de examen.

Según el Informe Técnico Concluyente, la utilización de frases ambiguas no permite determinar con claridad el alcance de la protección. Con el fin de superar esta objeción, se realizan las siguientes enmiendas al pliego reivindicatorio:

- Se ha enmendado el término “al menos” en todo el pliego reivindicatorio.
- Se ha eliminado la frase “para recrear una apariencia de sensación y estilo tropical”.



Cabe recalcar que, si bien no son vinculantes, los exámenes en numerosos países han encontrado a las solicitudes equivalentes a la presente invención tanto inventivas como novedosas. Aporta una lista de las jurisdicciones en que se ha concedido esta patente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho probado que las reivindicaciones 1 a 17 correspondientes a la patente solicitada no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, 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 11:05:20 horas del 9 de julio de 2024, rechazó la patente solicitada, por incumplir los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y contener materia no considerada invención, en las reivindicaciones 1 a 17 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 presentó un nuevo juego reivindicatorio en la etapa recursiva, para ser valorado.

Con respecto a las peticiones este Órgano considera que el recurrente tuvo las oportunidades procesales para hacer sus manifestaciones y aportar la documentación o hacer las modificaciones al cuerpo reivindicatorio y en esta etapa no puede aportar nuevas reivindicaciones o ampliar los puntos que no logró en la etapa registral (que es lo que pretende con su petición).

La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad 6867 (en adelante Ley de patentes) y su Reglamento, contienen una serie de requisitos de forma y fondo que deben acompañar a toda solicitud de patente de invención, dentro de los requisitos de forma y fondo se desprende de las normas, que toda solicitud de patente de invención estará acompañada de un documento técnico el cual se conforma de las siguientes partes: título, descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos.

Estos requisitos que acompañan a toda solicitud de patentes deben presentarse en momentos procesales determinados para su correcto análisis por parte de la administración.

Dentro de los requisitos citados es importante analizar en qué momento procesal se presentan las reivindicaciones o la modificación de estas, ya que en el presente caso el apelante luego de comunicadas las objeciones del informe técnico preliminar fase 2, no logró superar las observaciones del examinador.

Con respecto a este punto el artículo 6 de la Ley de patentes indica que las reivindicaciones se presentan desde el inicio de la solicitud:



**Artículo 6º.- Solicitud.** 1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones...

... 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...

Por otra parte, el artículo 19 del Reglamento a la Ley de patentes, expone de forma más clara los momentos en que el solicitante puede modificar las reivindicaciones aportadas:

**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 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.

Por lo tanto, las etapas procesales en las que se pueden modificar las reivindicaciones son:

- ✓ en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo
- ✓ antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo



- ✓ dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley

Este último punto se refiere a la fase previa al informe técnico concluyente por parte del examinador, donde el solicitante cuenta con un mes para referirse a las observaciones realizadas por el Registro de la Propiedad Intelectual en caso de que la patente no cumpliera con los requisitos citados en el párrafo 1° del artículo 13 de la Ley de patentes, relacionados con el examen de fondo, y no en la etapa de apelación como lo pretende en este caso el recurrente.

También el artículo 19 del Reglamento a la Ley de patentes, expone de forma clara las facilidades con las que cuenta el solicitante para enmendar las reivindicaciones presentadas una vez que el examinador haya realizado observaciones en torno a la patente de invención solicitada:

...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. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante y a petición de éste se llevará a cabo una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación del traslado del informe técnico. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada...



8. Una vez realizadas las manifestaciones al informe técnico por parte del solicitante, el examinador deberá responder dentro del plazo máximo indicado en el inciso 1 de este artículo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente, la cual tendrá recurso de revocatoria y de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039.

En el presente caso, la valoración técnica de fase 2 indicó que la invención no cumplía con varios requisitos de patentabilidad, entonces, el apelante tuvo la oportunidad de argumentar por qué considera que la invención sí posee y cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, aportando un nuevo pliego reivindicatorio, para sustentar su decir, pero después de que le fue comunicado el informe técnico de fase 2 y no ante esta instancia.

En este caso el apelante no superó las objeciones realizadas por el examinador en la fase 2 y en esta etapa no pueden ser presentadas objeciones sobre dicho informe, ya que la apelación debe versar sobre los argumentos dados en la resolución final dictada por el Registro, resolución que se sustentó en el juego reivindicatorio presentado en la solicitud inicial.

Tome en cuenta el apelante que lo que podía hacer ante esta instancia es pedir la valoración de la solicitud original a conocimiento de un



nuevo perito. Pero no existe esa tercera valoración como tampoco estamos ante un criterio técnico oscuro, incongruente o contradictorio, todo lo contrario, el examinador hizo una valoración correcta de todos los elementos reivindicatorios, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, con lo cual está de acuerdo el Tribunal.

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 negocio.

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.

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 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 92 al 95 del expediente de origen 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 17...” 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.

Resulta claro para esta instancia que el informe técnico preliminar fase 2 y el concluyente coinciden en la falta de claridad, suficiencia, novedad nivel inventivo, además, se observa que las reivindicaciones 1 a 17 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. 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.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 17, 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, novedad y nivel inventivo, 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 11:05:20 horas del 9 de julio de 2024, 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 11:05:20 horas del 9 de julio de 2024, 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 Damián Fonseca Mc Sam

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CDFM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55