



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0432-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PATENTE PARA LA INVENCION
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PARA CREAR UNA LAGUNA PARA EL
BAÑO DE ESTILO TROPICAL CON PLAYAS EN SITIOS VACANTES O
ABANDONADOS**

CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2021-322)**

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0252-2026

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

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Delaware, con domicilio en 2 Alhambra Plaza, Penthouse 1B, Coral Gables, FL 33134, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:43:31 horas del 20 de junio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge,



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 17 de junio de 2021, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PARA CREAR UNA LAGUNA PARA EL BAÑO DE ESTILO TROPICAL CON PLAYAS EN SITIOS VACANTES O ABANDONADOS.**

Mediante los informes técnicos fase 1, fase 2 y concluyente del 11 de mayo de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 8 de mayo de 2025, el examinador Ingeniero Miguel Ángel Mata Solano dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual en resolución dictada a las 13:43:31 horas del 20 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1-El criterio utilizado por el Registro para rechazar la patente es incorrecto, de forma tal que el perito no comprendió adecuadamente la naturaleza de la patente, lo que provoca una valoración errónea sobre su patentabilidad, que cumple con todos los requisitos de unidad, claridad y suficiencia, novedosa, nivel inventivo y aplicación industrial.

2- Su representada procedió a modificar las reivindicaciones de la patente, basadas en lo establecido por el perito en su reporte final,



indicando que no comparte la conclusión del examinador en cuanto a que el nuevo juego reivindicatorio carezca de carácter inventivo y se limite a una combinación obvia de técnicas de construcción y criterios de diseño conocidos en el estado de la técnica.

3-Defiende la claridad de los términos técnicos utilizados, especialmente en lo referente al revestimiento plástico y los parámetros de compactación de suelos, subraya su innovación.

4-Refiere a que el método reivindicado incluye pasos detallados para varios procesos, un procedimiento innovador los que al ejecutarse secuencialmente interaccionan sinérgicamente aportando un efecto técnico inesperado y beneficios prácticos claros, solicita que se reconozca que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad y de protección registral. Aporta ante este Tribunal un juego de 4 reivindicaciones. (imagen 18 y 19 del legajo de apelación)

Por las razones expuestas solicita al Tribunal revoque la resolución apelada y ordene continuar con el trámite de inscripción de la patente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, importante para lo que debe ser resuelto, que la solicitud denominada " **MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PARA CREAR UNA LAGUNA PARA EL BAÑO DE ESTILO TROPICAL CON PLAYAS EN SITIOS VACANTES O ABANDONADOS**", no reclama materia que se considere invención ni cumple con los requisitos de claridad y suficiencia que permita hacer el análisis de novedad, nivel inventivo, tal y como se desprende de los informes técnicos rendidos por el examinador Ing. Miguel Ángel Mata Solano, del 11 de mayo de 2024 (visible a folios 59 a 64 del expediente principal), 21 de



noviembre de 2024 (visible a folios 84 a 89 del expediente principal), y del 8 de mayo de 2025 (visible a folios 103 a 108 del expediente principal), así como los argumentos técnicos del recurso de revocatoria efectuado por el citado examinador, de fecha 26 de julio de 2026 (visible a folios 123 a 127 del expediente principal), en el que se mantiene el criterio vertido en el informe técnico concluyente y no se recomienda conceder protección para las reivindicaciones 1 a 4 de la patente solicitada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidad que es necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 1 de la Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, en adelante Ley de patentes, define en su inciso 1) el concepto de invención:

Artículo 1º.- Invenciones.

1.- Invención es 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.

[...]

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se



encuentran establecidos en el artículo 2 de la citada ley, que establece:

Artículo 2º.- Invenciones patentables.

[...]

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.

[...]

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “...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...”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “...una invención o a un



grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y esta “(...) resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. (...)” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente asunto el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la concesión de la patente de invención propuesta, por considerar que no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia para hacer el análisis de novedad y nivel inventivo, con base en los informes realizados por el Ing. Miguel Ángel Mata Solano y conforme al artículo 13 de la Ley de patentes. En la indicada resolución se consideró:



[...]

Después de analizado el estudio respectivo, se determinó que si bien las 4 reivindicaciones cumplen con unidad de invención y aplicación industrial; no obstante, el método de construcción para crear una laguna para el baño de estilo tropical con playas en sitios vacantes o abandonados reivindicado, describe una mezcla de técnicas de construcción y practicas constructivas conocidas ampliamente en el estado de la técnica y cuyos elementos se integran como parte del desarrollo habitual de proyectos y los criterios de diseño para lograr distintas formas estructurales, físicas o de apariencia, son usuales en los trabajos de ingeniería y arquitectura para el desarrollo de proyectos de construcción; por lo que, no se consideran invención según artículo 1, inciso 2 de la Ley 6867; por ende, no se les pudo realizar el análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En virtud de los agravios planteados en el recurso de revocatoria interpuesto ante el Registro de origen, el 26 de julio de 2025 el Ing. Mata Solano emitió informe para dar respuesta a los argumentos esbozados por el recurrente (folios 123 a 127 del expediente principal), en el cual mantiene el criterio sobre el rechazo de la patente de invención solicitada, debido a que contiene materia no considerada invención y no cumple con los requisitos de claridad ni suficiencias por lo que no es posible hacer el análisis de los requisitos sustantivos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo.

Con respecto al primer motivo, señaló el examinador: "...el diseño, la secuencia de construcción y la combinación de las características



técnicas y la integración de los elementos señalados no aportan una solución técnica que resulte no evidente para un técnico en la materia, y; además, son usuales en el desarrollo de proyectos de ingeniería y arquitectura”.

Por lo que resulta importante en el presente caso, hacer referencia a lo que al respecto establece el artículo 1 inciso 2 de la Ley de patentes:

Artículo 1º.- Invenciones.

[...]

2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.
- b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- 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.
- d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

[...]

Al ser el objeto reivindicado un plan de negocios para desarrollar comercialmente la zona circundante a la laguna, no se considera



invención, además de que el método de construcción del juego reivindicatorio es una mezcla de técnicas y elementos conocidas, combinación para lograr el resultado obvio para un técnico en la materia, lo que no se considera invención de conformidad con los literales c) y d) del artículo antes citado.

Con relación a la materia que no se considera invención, señaló el experto Ing. Mata Solano en su informe técnico concluyente, lo siguiente:

Se mantiene el criterio emitido en el ITP F2, en cuanto a que, el método de construcción descrito en todo el nuevo juego reivindicatorio sigue siendo una mezcla de técnicas de construcción y practicas constructivas conocidas ampliamente en el estado de la técnica y cuyos elementos se integran como parte del desarrollo habitual de proyectos.

Los criterios de diseño para lograr distintas formas estructurales, físicas o de apariencia, son usuales en los trabajos de ingeniería y arquitectura para el desarrollo de proyectos de construcción.

Por tanto, el diseño, la secuencia de construcción y la combinación de las características técnicas del nuevo juego reivindicatorio, son obvias para un técnico en la materia y usuales en el desarrollo de proyectos de ingeniería y arquitectura.

Por lo anteriormente indicado, el nuevo juego reivindicatorio presentado no se considera invención según artículo 1, inciso 2 de la Ley 6867.



En cuanto al segundo motivo de rechazo, sea la falta de claridad y suficiencia, se determinó que las reivindicaciones 1 a 4 enmendadas no tienen soporte en la descripción ni tampoco tienen la claridad necesaria para hacerles un análisis de novedad y nivel inventivo.

Según el informe técnico concluyente, en cuanto a las faltas de claridad, se observaron en las reivindicaciones términos muy abiertos con lo cual se pretende proteger una gran cantidad, tipos o materiales de muros de contención de agua; terminología muy general que abarca gran cantidad de tipos y composiciones químicas de los plásticos que existen en el estado del arte, siendo el término “plásticos” un término demasiado amplio o impreciso.

Sobre el tema de la claridad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 187-IP-2016, ha dicho:

[...]

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo¹.

[...]

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.



Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

[...]

Como puede verse en los informes técnicos rendidos, todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados, llevando al examinador a la conclusión de que la solicitud de patente no puede gozar de protección, por las motivaciones supra citadas, con el agravante que tal y como se menciona debido a las anteriores falencias detectadas consideró que la solicitud tampoco satisface el requisito de suficiencia y no permitió analizar la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud.

Se desprende de los agravios del solicitante que la invención no se limita a aspectos de diseño decorativo, sino que incorpora un proceso técnico novedoso e inventivo y argumenta que la combinación de estas características resuelve un problema técnico, que, aunque individualmente puedan carecer de mérito, su efecto sinérgico demuestra la inventiva del método. Sin embargo, considera este Tribunal tal y como lo estableció el Registro de la Propiedad Intelectual que el método propuesto es una combinación de técnicas y prácticas constructivas ampliamente conocidas y utilizadas en ingeniería y arquitectura, los criterios de diseño y la secuencia de



construcción no aportan una solución técnica que permita a un experto en la materia reproducir la invención; pero en todo caso, lo solicitado no se considera tal, de conformidad con la ley que rige la materia. Asimismo, se identificaron faltas de claridad en las reivindicaciones, debido al uso de términos demasiado generales como “muros de contención de agua” y “plástico” sin especificar características técnicas, referencias a técnicas habituales como la compactación de suelos. De forma tal que el juego reivindicatorio no está suficientemente soportado en la descripción, incumpliendo el requisito de suficiencia razones que impidieron al examinador hacer una búsqueda de documentos en el estado del arte que le permitieran determinar su patentabilidad.

Por último, este Tribunal observa que junto con los argumentos planteados en alzada se aporta nuevamente el pliego de reivindicaciones enmendado, presentado con el propósito de subsanar las objeciones de fondo formuladas durante el examen de la solicitud. No obstante, dicha pretensión no resulta atendible en esta instancia, por cuanto el objeto del recurso consiste en revisar la legalidad y corrección de la resolución impugnada a la luz de los elementos de juicio que fueron conocidos y valorados en primera instancia, y no sobre la base de una solicitud modificada con posterioridad, al encontrarse precluida la etapa procesal correspondiente para introducir tales enmiendas.

Conforme al análisis efectuado se rechazan los alegatos expresados por el apelante, y conforme a los informes elaborados por el examinador Ing. Miguel Mata Solano, es criterio de este Tribunal denegar la concesión de la patente de invención solicitada, por reclamar materia no considerada invención y no cumplir con los



requisitos de claridad y suficiencia, necesarios para hacer el análisis de novedad y nivel inventivo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:43:31 horas del 20 de junio de 2025, la cual mediante 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 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/CFM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55