



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0059-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PATENTE PARA LA INVENCIÓN
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PARA CREAR, EN UN SITIO
COMERCIAL, UNA LAGUNA PARA EL BAÑO CON PLAYAS, DE
ACCESO RESTRINGIDO.**

CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2021-320)**

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0367-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

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 Estados Unidos de América, con domicilio en 2 Alhambra Plaza, Penthouse 1B, Coral Gables, FL 33134, Estados Unidos de América, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:47 horas del 16 de enero de 2025.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



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 indicadas, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PARA CREAR, EN UN SITIO COMERCIAL, UNA LAGUNA PARA EL BAÑO CON PLAYAS, DE ACCESO RESTRINGIDO.**

Mediante resolución dictada a las 08:56:47 horas del 16 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada, con fundamento en lo indicado por el examinador en cuanto a que lo solicitado corresponde a un plan o método de negocios, lo cual que no se considera invención según lo establece el artículo 1 inciso 2, punto c, de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante, Ley de patentes). Además, el examinador indicó que "el método de construcción descrito en todo el juego reivindicatorio es una mezcla de técnicas y elementos conocidas, cuya combinación para lograr el mismo resultado es obvio para un técnico en la materia, lo cual no se considera invención..." (folio 59, expediente principal).

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

1. La solicitud sí cumple con todos los criterios de patentabilidad, incluyendo novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, por lo que se solicita una reevaluación con base en estos principios según las adecuadas prácticas de evaluación de patentes.



2. Incluso cuando ciertas características puedan parecer evidentes o prácticas comunes al verse de manera aislada, debe evaluarse si se requeriría un esfuerzo inventivo para combinarlas sin conocimiento previo de los resultados técnicos obtenidos mediante el método descrito en la presente invención. Las etapas reivindicadas en la presente invención tienen un efecto sinérgico específico al implementarse de forma secuencial, por lo que estas no deben ser evaluadas de manera independiente, puesto que su combinación es la que produce el efecto sorprendente.

3. No se encuentra descrito en el estado del arte ningún método que combine simultáneamente las características específicas que presenta la invención propuesta. Esta ausencia indica que dicha combinación no puede considerarse evidente ni derivable de las prácticas comunes que un experto en la materia aplicaría de manera rutinaria. La creación del método descrito no puede atribuirse a una simple aplicación de conocimientos previos, sino que implica un esfuerzo inventivo sustancial orientado a resolver un problema técnico específico mediante una solución no obvia para un experto del área.

4. Se adjunta un pliego de reivindicaciones que contiene modificaciones que permiten entender mejor la patente en cuestión.

5. La patente fue aceptada en otras jurisdicciones.

Solicitó revocar.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resolverá este asunto, no se advierten hechos de tal naturaleza.



TERCERO. 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. FALTA DE MOTIVACIÓN DEL RECHAZO DE LA PATENTE. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Mediante resolución de las 08:56:47 horas del 16 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente solicitada, pero en los informes técnicos se extraña la motivación del rechazo de la patente.

En el informe técnico preliminar fase 2 el examinador indicó que la patente solicitada no se considera invención debido a que:

...en términos generales, el objeto reivindicado es un plan de negocios para desarrollar comercialmente la zona circundante a la laguna, lo que no se considera invención según se indica en el punto c, inciso 2, artículo 1 de la Ley 6867.

También se indica, que el método de construcción descrito en todo el juego reivindicatorio es una mezcla de técnicas y elementos conocidas, cuya combinación para lograr el mismo resultado es obvio para un técnico en la materia, lo cual no se considera invención según se indica en el punto d, inciso 2, artículo 1 de la Ley 6867.

Desde el primero de los informes técnicos, el examinador indicó que se trataba de un método de negocios; luego de las modificaciones efectuadas por el solicitante, ya en el segundo informe, el examinador señaló una nueva objeción en relación con lo que dispone el artículo 1.2.d de la Ley de patentes:

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



[...]

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.

El examinador concluyó en el informe técnico concluyente que el método de construcción reivindicado es una mezcla de técnicas y elementos conocidos que resulta obvia para un técnico en la materia; pero no apoya esta objeción en documentos presentes en el estado del arte, que le permitan evaluar el requisito de nivel inventivo tal como lo dispone la norma transcrita, pues para determinar que el resultado es obvio es necesario efectuar el análisis de nivel inventivo. El examinador no compara las reivindicaciones con los elementos existentes en el estado de la técnica o en los elementos o combinaciones de estos que resulten obvios o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

El examinador no motivó la aplicación del artículo 1.2.d) de la Ley de patentes; no desarrolló la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones presentadas, solo citó el fundamento de derecho; y con fundamento en los informes técnicos, el Registro emitió una resolución que tampoco tiene sustento.

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, puesto que, la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación



analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a ese principio, los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte (...)

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto No. 704- F-OO, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó:

IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por



las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias (...)

Las nociónes que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de las patentes de invención.

Una vez examinado el expediente y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada debido a que el examinador no motivó técnicamente la falta de nivel inventivo de la materia reclamada, y debido a que esos informes son la base de la resolución que denegó la patente, esta arrastra la misma falencia, con lo que se quebranta el principio de congruencia.

Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, tal como se indicó *supra*, y con el fin de enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:47 horas del 16 de enero de 2025, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, el examinador enderece el curso del procedimiento y realice el examen de nivel inventivo conforme a derecho.



Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer el recurso de apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:47 horas del 16 de enero de 2025. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que el examinador se refiera a la falta de nivel inventivo de la solicitud presentada. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55