

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0165-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MODELO DE UTILIDAD “UN ENSAMBLAJE DE DISPOSITIVO ÚTIL PARA PRODUCIR UN PRODUCTO DE CAUCHO DE SILICONA MOLDEADO DERIVADO DE LA COMPOSICIÓN DE CAUCHO DE SILICONA LÍQUIDA A TRAVÉS DE MOLDEO POR INYECCIÓN”.**

**ELKEM SILICONES USA CORP., APELANTE**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-0345)**

**PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

**VOTO 0509-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 109080006, en su condición de apoderado especial de la empresa **ELKEM SILICONES USA CORP.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de New Jersey, domiciliada en 2 Tower Center Blvd., Suite 1601; East Brunswick, New Jersey 08816, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:14:37 horas del 8 de enero de 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el

---

Registro de la Propiedad Industrial el 26 de julio del 2019, el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades conocidas en su condición de gestor de la empresa denominada **ELKEM SILICONES USA CORP**, solicitó la inscripción del modelo de utilidad “**UN ENSAMBLAJE DE DISPOSITIVO ÚTIL PARA PRODUCIR UN PRODUCTO DE CAUCHO DE SILICONA MOLDEADO DERIVADO DE LA COMPOSICIÓN DE CAUCHO DE SILICONA LÍQUIDA A TRAVÉS DE MOLDEO POR INYECCIÓN**”.

Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:14:37 horas del 8 de enero de 2020, dispuso: “**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas [...] se procede a declarar el abandono de las diligencias de inscripción del modelo de utilidad tramitado bajo el Expediente Administrativo N° 2019-0345, y en consecuencia **se ordena el archivo del expediente** [...]”.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ELKEM SILICONES USA CORP.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios que el auto de prevención de forma de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, le solicitan la declaración que justifique el derecho del solicitante, fecha y lugar de prioridad y aclarar si continuaban con la inscripción como diseño industrial o se reclasificaba a patente de invención, contando correspondientemente con los plazos de 2 y 3 meses y 15 días; en razón de ello procedió a dar respuesta a cada una de las prevenciones dentro de los plazos de ley, asimismo respecto a la prevención de aclaración de continuar con el diseño industrial o de reclasificar a patente de invención, fue contestada el 13 de noviembre de 2019 y admitida por el Registro de Patentes.

Con respecto a la declaración que justifique el derecho del solicitante, manifiesta el recurrente que el plazo de dos meses vencía el 24 de diciembre de 2019, fecha en la cual se mantenía cerrada la oficina de Patentes, corriéndose el plazo al día hábil siguiente, siendo el 6 de enero de 2020, solicitándose dentro del plazo prórroga a efectos de aportar el documento

de cesión ya que por los atrasos de fin y principio de año no fue posible que estuviera antes del 6 de enero de 2020, obteniendo dichos documentos el 8 de enero de 2020 y presentados ante el Registro el 9 de enero de 2020, conjuntamente con el documento de prioridad que contaba con un plazo de tres meses que no había vencido.

Continúa manifestando el recurrente que recibió el 20 de febrero de 2020, la resolución de archivo de las 14:14:37 horas del 8 de enero de 2020, indicando que la solicitud de prórroga para poder aportar la cesión no fue admitida, por cuanto el plazo de la prevención de forma es de quince días caducando el 14 de noviembre de 2019; cabe indicar que ese no es el único plazo que mencionaba la resolución de prevención de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019, en consecuencia es improcedente la resolución de archivo, ya que nunca se le notificó el rechazo de la solicitud de prórroga, presentada el 6 de enero de 2020, existiendo un vicio en el proceso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

**I.**-Que mediante resolución de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante que debía subsanar las siguientes omisiones de su solicitud: 1. Declaración que justifique el derecho del solicitante (cesión legalizada), 2. Fecha y lugar de prioridad y 3. Aclarar si continuaban con la inscripción como diseño industrial o se reclasificaba a patente de invención, concediéndole para ello un término de quince días hábiles y tres meses, como rola a folios 13 a 14 del expediente principal; y fue debidamente notificada al señor Edwin Rosas Ramírez, titular de la cédula de identidad 302460845, el 24 de octubre de 2019, según consta a folio 15 del expediente principal.

**II.**-Que mediante escrito presentado el 13 de noviembre de 2019, el abogado Aarón Montero Sequeira, contesta parcialmente lo pedido en el auto de prevención de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019, respecto a continuar con la solicitud en cuanto al modelo de utilidad en la forma que fue solicitada, como se desprende a folio 16 del expediente principal.

**III.**-Que mediante escrito presentado el 6 de enero de 2020, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, solicita una prórroga con relación al plazo para aportar el documento de cesión legalizado, como consta a folio 17 del expediente principal.

**IV.**- Que mediante resolución de las 13:25:25 horas del 8 de enero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de prórroga por encontrarse fuera del plazo y fue debidamente notificada a la señora Maricela Morales Castro, titular de la cédula de identidad 115270389, el 20 de febrero del 2020, según consta a folio 20 del expediente principal.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho no probado que la representación de la empresa **ELKEM SILICONES USA CORP.**, aportara en el plazo establecido de quince días la declaración que justifique el derecho del solicitante (cesión legalizada), en atención al auto de prevención de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019.

**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.** Este Tribunal estima importante señalar que, toda solicitud que sea presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, será examinada por un calificador de dicho Registro, quien verificará que se cumplan con todos los requerimientos de rigor dispuestos en la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad 6867 y su Reglamento 38308-JP, y en su defecto notificará al gestionante para que en caso de alguna omisión o deficiencia subsane dentro del plazo concedido por Ley.

Ahora bien, merece tener presente el numeral 9 de la Ley de cita, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso

de que no sean satisfechos los requerimientos del artículo 6 párrafos 1, 2 y 3 del precitado cuerpo normativo y sus disposiciones reglamentarias, establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requerimientos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo estipulado y bajo el apercibimiento que de no cumplirse deberá considerarse desistida la solicitud.

Asimismo, el artículo 16 del Reglamento a dicha ley, dispone que: "...Defectos de forma. En caso de no efectuarse la corrección o subsanarse la omisión que se prevenga conforme al artículo 9, párrafo 2 de la ley, en el plazo correspondiente ... el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolución que se notificará al solicitante. ...".

De ahí que, cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una "... advertencia, aviso ... Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. ... Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo..." (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27°, Editorial Heliasta, 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma y en este caso, como lo establecen los numerales 9 y 16 de cita, se deberá considerar abandonada la solicitud.

En consecuencia, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados dentro del término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que los numerales de repetida cita, ordena al órgano registral a tener por desistida la solicitud y consecuentemente su archivo, ya que las diversas etapas del procedimiento registral, se ven sometidas al principio de celeridad y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, la norma es clara e imperativa de

---

acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos de los numerales 9 de la ley en mención y 16 de su reglamento.

Por consiguiente, se observa a folios 13 a 14 del expediente principal, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019, le previno al solicitante las siguientes omisiones: Declaración que justifique el derecho del solicitante (cesión legalizada), fecha y lugar de prioridad y aclarar si continuaban con la inscripción como diseño industrial o se reclasificaba a patente de invención; concediendo al solicitante un plazo de quince días hábiles para que presente la cesión legalizada y se refiera a la aclaración sobre el diseño industrial o patente de invención) y tres meses para que aporte el certificado de solicitud del país de origen; dicha prevención fue notificada el 24 de octubre de 2019, según consta a folio 15 del expediente principal.

Por su parte, el solicitante mediante documento presentado el 13 de noviembre de 2019 visible a folio 16 del expediente principal, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial claramente: "...Se indica expresamente que el titular del modelo de utilidad desea continuar el proceso tal y como fue ingresado, sea como Modelo de utilidad. Los demás puntos de la notificación serán contestados oportunamente. ..."

Además, la representación de la empresa **ELKEM SILICONES USA CORP.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de enero de 2020, solicitó prórroga respecto al plazo para aportar el documento de cesión legalizado, solicitado por la autoridad registral mediante prevención de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019, como rola a folio 17 del expediente principal.

En razón de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:25:25 horas del 8 de enero de 2020, como consta a folio 18 del expediente principal, rechaza la prórroga por encontrarse fuera de plazo, al no aportar el interesado la declaración

---

que justifique el derecho del solicitante (cesión legalizada), en el plazo de quince días (notificado el 24 de octubre y venció el 14 de noviembre de 2019), otorgado en la prevención de las 11:25:01 horas del 10 de octubre de 2019. Notificación realizada el 20 de febrero de 2020, como se observa a folio 20 del expediente principal.

Sin embargo, analizado el expediente de marras, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de archivo de las 14:14:37 horas del 8 de enero de 2020; además se verifica que dentro del plazo otorgado al solicitante cumplió parcialmente lo prevenido, y siendo que fue debidamente notificado según consta a folio 15 del expediente principal, su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la prevención, sea los estipulados por los artículos 6, 9 y 16 supra citados, procediendo de esa manera el abandono y archivo de la gestión.

Asimismo, por tratarse de una solicitud de Modelo de Utilidad y no acogerse al PCT, privan los plazos considerados en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867.

Es menester indicar por parte de este Tribunal, que a pesar de aportar la representación de la empresa **ELKEM SILICONES USA CORP.**, ante el Registro de la Propiedad Industrial los documentos referidos a la cesión y el documento de prioridad, el 9 de enero de 2020, no subsana los requerimientos que motivaron el abandono y archivo de la presente solicitud, teniéndose únicamente como recibidos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el recurrente, considera este Tribunal que lo expresado por la recurrente en su escrito de apelación, resulta a todas luces improcedente, ya que como se ha reiterado lo prevenido no fue cumplido dentro del plazo de ley establecido para dicho fin, siendo ello motivo suficiente para tener por abandonada la solicitud y su consecuente archivo, según lo estipula la normativa. Además, la solicitud de prórroga fue



---

debidamente resuelta mediante resolución de las 13:25:25 horas del 8 de enero de 2020, y debidamente notificada, según consta a folio 20 del expediente principal

Conforme a las consideraciones, citas legales y doctrina, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa **ELKEM SILICONES USA CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:14:37 horas del 8 de enero de 2020, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ELKEM SILICONES USA CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:14:37 horas del 8 de enero de 2020, la que en este acto **se confirma**, declarándose el abandono de la solicitud de inscripción de modelo de utilidad “**UN ENSAMBLAJE DE DISPOSITIVO ÚTIL PARA PRODUCIR UN PRODUCTO DE CAUCHO DE SILICONA MOLDEADO DERIVADO DE LA COMPOSICIÓN DE CAUCHO DE SILICONA LÍQUIDA A TRAVÉS DE MOLDEO POR INYECCIÓN**”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**EXAMEN FORMAL DE PATENTE**

TE. EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNER. 00.59.53