

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2017--0677-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “NEURACT”

PROCAPS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2017-10308)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0283-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veintiséis de abril del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, casada, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROCAPS S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en calle 80 No. 78B-201, Barranquilla, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:44 horas del 31 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de octubre del 2017, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEURACT**”, para proteger y distinguir, en clase 5 de la nomenclatura internacional, “productos farmacéuticos para uso humano, preparaciones químicas para uso farmacéutico, tabletas [pastillas] para uso farmacéutico, píldoras para uso farmacéutico, suplementos dietarios, sustancias dietéticas para uso médico”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 11:07:44 horas del 31 de octubre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el archivo de la solicitud presentada por morosidad del impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428, dado que realizada la consulta a la base de datos determina que la sociedad solicitante **PROCAPS S.A.**, se encuentra morosa en el pago del Impuesto a las Personas Jurídicas, por lo que ordena el abandono y archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de noviembre del 2017, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **PROCAPS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las 09:37:40 horas del 23 de noviembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previa deliberación de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que la sociedad **PROCAPS S.A.**, con cédula jurídica 3-012-378569, se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas al 31 de octubre del 2017. (folio 7 del expediente principal).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos no probados que resulten de interés en este caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la empresa colombiana PROCAPS S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **NEURACT**, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

En razón de lo anterior, y en virtud de que quien solicita la inscripción de dicha marca se trata de una sociedad, el funcionario encargado de la inscripción, y en cumplimiento de lo que establece la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas, N° 9428 del 21 de marzo del 2017, procedió a consultar la base de datos, tal y como consta a folio 7 del expediente principal, a efecto de verificar si la sociedad solicitante se encontraba al día en el pago de dicho impuesto. Al realizar la consulta en la base de datos, determina que la sociedad PROCAPS S.A., está morosa.

El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución final, resolvió que dado que, mediante consulta realizada a la base de datos, se determina que la sociedad PROCAPS S.A., cédula jurídica 3-012-378569, se encuentra morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas, ordena el abandono y archivo del expediente, fundamentándose para ello, en el artículo 5 de la Ley N° 9428, y la Circular DGL-0007-2017 de 31 de agosto del 2017.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en el recurso de apelación manifiesta que los argumentos del caso los presentará cuando el Tribunal conceda la audiencia. Posteriormente en su escrito de agravios señala: **1-** Que la sociedad está solicitando el registro de la marca es colombiana, tal y como consta en la solicitud inicial. **2-** Que la Ley 9428 es de aplicación a las sociedades costarricenses no así para las extranjeras. **3-** Que la oficina de marcas confunde a la sociedad solicitante con una del mismo nombre que es costarricense. **4-** Que se han solicitado otras marcas que han sobrepasado la etapa de valoración registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LA LEY N° 9428 Y SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO, Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. Mediante, la Ley N° 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, se establece “un impuesto sobre las sociedades mercantiles, así como

a toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas” (artículo 1°).

Aunado a lo anterior, en el artículo 5 de la relacionada ley, se establecen las **sanciones y multas** para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, dentro de éstas, tenemos que:

“El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personas jurídicas, certificaciones literales de sociedad, **ni inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago** [...].

[...]

Para estos efectos, los funcionarios encargados de la inscripción de documentos estarán en la obligación de consultar la base de datos que levantará al efecto la Dirección General de Tributación, debiendo cancelarle, la presentación a los documentos de los morosos [...]” (la negrita no es del texto original).

De este modo, tanto el impuesto creado como las sanciones establecidas en dicha ley, se mantienen vigentes desde su promulgación y por ello las personas jurídicas que son sujeto de este tributo deben honrarlo dado lo cual, las sanciones o consecuencias por el no pago, se mantienen vigentes, hasta que se cancele lo adeudado.

En el caso bajo análisis, tenemos que el 19 de octubre del 2017, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la sociedad **PROCAPS S.A.**, solicitó al registro de la Propiedad Industrial, el registro de la marca de fábrica y comercio NEURACT, en clase 5 de la nomenclatura internacional, siendo, que al solicitar dicho signo distintivo, la sociedad indicada se encontraba morosa del impuesto a las personas jurídicas y por ello el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo de este

expediente, conforme lo establece la Ley No. 9428, y la Circular DGL-0007-2017 de 31 de agosto del 2017, que en lo que interesa, dice:

“Se deberá entender, que no podrán ser inscritos en el Registro Nacional los documentos otorgados a favor de persona jurídica que se encuentre en mora en el pago del impuesto; es decir aquellos en virtud de los cuales se constituya algún derecho o situación jurídica a favor del contribuyente moroso; debiéndose procederse con la cancelación del respectivo asiento de presentación o a decretar el abandono de la solicitud”.

De los argumentos expuestos, y tomando en consideración lo que dispone el artículo 1, en concordancia con el párrafo segundo y tercero del artículo 5, de la Ley 9428, y la Circular DGL-0007-2017, considera este Tribunal que el alegato que expone la recurrente sobre que, la sociedad que está solicitando el registro de la marca es colombiana, tal y como consta en la solicitud inicial, y que la Ley N° 9428, es de aplicación a las sociedades costarricenses no así para las extranjeras, no es admisible. Ello, porque si bien es cierto, la sociedad PROCAPS S.A., tal y como consta a folio 1 del expediente principal, se trata de una empresa colombiana, a ésta de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 34961-J de 1 de agosto del 2008, correspondiente a Asignación y expedición de cédula de persona jurídica, se le asignó la cédula jurídica 3-012-378569 (folio 7 y 9 del expediente principal), donde el código de identificación 012, dentro del listado de clases para sociedades, se otorga a los representantes de sociedades extranjeras, las cuales están obligadas al igual que las sociedades costarricenses a pagar impuestos acorde con el artículo primero de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas, N° 9428.. Por lo que estima este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial, por las razones señaladas, hizo bien en declarar el abandono y archivo de la solicitud de la marca presentada por morosidad.

En lo concerniente, al alegato de la recurrente, sobre que se han solicitado otras marcas que han sobrepasado la etapa de valoración registral. Sobre este asunto, cabe mencionar, que no es de análisis, ya que como se indicó líneas arriba, la sociedad solicitante se encuentra morosa.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PROCAPS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11.07.44 horas del 31 de octubre del 2017, la que en este acto se **confirma**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de sociedad **PROCAPS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:44 horas del 31 de octubre del 2017, la que en este acto se **confirma**. 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.-**NOTÍFQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38