

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0666-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “PROCAPS VITYBELL”**

**PROCAPS S.A, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen Nº 2017-10307)**

## ***VOTO 0421-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 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, con domicilio en Calle 80 No. 78B-201, Barranquilla Colombia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:42 horas del 31 de octubre de 2017.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de octubre de 2017, por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades anteriormente indicada y en su condición de apoderada especial de la empresa PROCAPS S.A, solicitó la

inscripción de la marca de fábrica “PROCAPS VITYBELL” en clase 05 internacional.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:58:42 horas del 31 de octubre de 2017, resolvió: “... *Declarar el archivo de la solicitud presentada por morosidad del impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428. ...*”.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa PROCAPS S.A, interpuso para el día 20 de noviembre de 2017 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:23:23 horas del 23 de noviembre de 2017, resolvió: “...*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...*”.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la jueza Mora Cordero, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza para la resolución del presente asunto, el siguiente:

- Que la empresa PROCAPS S.A., se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, con número de cédula jurídica 3-012-378569. (folio 0035 al 0094 del legajo de apelación.).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no tiene hechos de tal naturaleza para la resolución del presente asunto

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:58:42 horas del 31 de octubre de 2017, resolvió declarar el archivo de la solicitud presentada por la compañía PROCAPS S.A, en virtud de que en la base de datos del Registro Nacional, consta que dicha sociedad se encuentra morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas. Lo anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas, No. 9428 y artículo 10 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la compañía PROCAPS S.A, en su escrito de agravios señala que su representada es una compañía de medicamentos y productos similares con gran auge y exponencial crecimiento en el área latinoamericana y cuenta con más de 50 marcas registradas en Costa Rica. Que la empresa solicitante es una sociedad colombiana, como se indica en la dirección, y por ende una sociedad la cual no se le aplica las sanciones y obligaciones derivadas de la ley costarricense. Agrega, que es evidente la confusión de la Oficina de marcas, que deja en indefensión ya que se está castigando basados en una sociedad que no es la que solicita la marca, sino por una con el mismo nombre en Costa Rica, se denota que a dedo, el registrador ha equiparado ambas sociedades y las ha colocado como idénticas sin tener seguridad que si quiera comparten socios, capital o cualquier parecido o asociación comercial posible, lo cual es un acto extremadamente lesivo contra los derechos de la solicitante. Que además la empresa solicitante ya ha inscrito otras marcas que han superado la etapa de valoración registral. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar la resolución de alzada y se continúe con el trámite de la solicitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley 9024, Impuesto de Personas Jurídicas, tenía como fin público el dotar de recursos al Ministerio de Seguridad Pública a través de un impuesto a las sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras o sus representantes, y a empresas individuales de

responsabilidad limitada. Por eso es que su razón última era lograr que ese impuesto se recolectara, y estableció mecanismos de coerción para lograrlo. Posterior a ello y a partir de la publicación del 23 de marzo del 2017 en el Diario La Gaceta, entra en vigor la Ley 9428 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, que entró a regir tres meses después de la publicación del respectivo reglamento.

De igual forma y en fecha del 31 de agosto 2017, la Dirección General del Registro Nacional emitió la Circular 0007-2017 con el objeto de dar algunos lineamientos sobre la aplicación que deben hacer los distintos Registros: Inmobiliario, Muebles, Personas Jurídicas, Derechos de Autor y conexos, Propiedad Industrial y Servicios Registrales, de las disposiciones contenidas en la ley Impuesto a las Personas Jurídicas 9428 y su Reglamento.

Entre sus aspectos más destacados podemos encontrar la verificación del pago del impuesto a las personas jurídicas, que indica *“En atención de lo que dispone el artículo 5 de la Ley 9428, en cuanto sanciona a las sociedades morosas con la no emisión registral de certificaciones de personería jurídica, ni de certificaciones literales, ni la inscripción de documentos otorgados a su favor, se dispone que los funcionarios estarán obligados a consultar una base de datos creada para tal efecto.”*

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizado el expediente de marras y los agravios señalados por la representante de la empresa PROCAPS S.A, este Tribunal como prueba para mejor resolver solicitó al Registro de Personas Jurídicas, certificación de los documentos de la sociedad PROCAPS S.A, con cedula jurídica 3-012-37856 a efectos de verificar si hubo confusión entre las sociedades, por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, del análisis de la prueba realizado por este Órgano de alzada, se desprende que el documento presentado al tomo 538 y asiento 1866: Corresponde a un poder general que otorga la empresa PROCAPS S.A, domiciliada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, a Ernesto Gutiérrez

Blanco y Ainhoa Pallares Alier, únicamente para temas de Propiedad Industrial. Y a folio 0082 se hace un adicional de la escritura anterior ampliando los alcances. Certificación de Poder inscrito visible a folio 0086.

Posteriormente a folio 0087 se presenta escritura al tomo 2014 y asiento 148365, realizada en el consulado de Costa Rica en Colombia, donde comparece la señora Arleth Aroca Almanza, en calidad de apoderada especial de la compañía PROCAPS S.A, y se revocan los poderes otorgados al tomo 538 y asiento 1866. Además, indica la escritura en el artículo 1: que la empresa PROCAPS S.A, se encuentra registrada y vigente en Costa Rica, con cédula jurídica número 3-012-378569 desde el día 20 de agosto de 2004. Ello, aunado a que dicha apoderada Aroca Almanza, es quien otorga poder especial a la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas y Fabiola Sáenz Quesada, en Bogotá, el 29 de enero de 2016, para realizar gestiones administrativas y judiciales en Costa Rica. Documentación que da por acreditado y reforzado ante esta Instancia administrativa, que no medio confusión por parte del Registro de la Propiedad Industrial, entre las compañías y que nos encontramos ante una sola, por lo que, la declaratoria de abandono se encontró ajustada a derecho y al mérito de los autos.

En consecuencia, queda claro que el actuar del Registro se encontró sujeto al principio de legalidad regulado en los artículos 11, tanto de la Constitución Política como de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual está destinado a aplicar obligatoriamente lo establecido en este caso por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, No. 9428, con el afán de velar por la protección de su creación regulada en su artículo primero y a cumplir con el hecho generador y el devengo del impuesto establecido en su artículo segundo; tal y como lo instituye la materia impositiva; y en virtud de ello no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa PROCAPS S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:42 horas del 31 de octubre de 2017, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa PROCAPS S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:42 horas del 31 de octubre de 2017, la cual 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. **NOTIFÍQUESE. -**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**EXAMEN DE LA MARCA**

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28