



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0746-TRA-PI

Solicitud de cesión de la marca de fábrica “BARON”

C T ACCESORIOS PARA OPTICA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2005-5731)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1004-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Gerardo Humberto Coto Arias**, mayor, casado una vez, Comerciante, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0507-0039, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **C T ACCESORIOS PARA OPTICA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos y dos segundos del cinco de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2012, el señor **Gerardo Humberto Coto Arias**, de calidades y en su condición citada, solicitó la cesión de la marca de fábrica **“BARON”**, a su favor.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas con veinte minutos y dos segundos del cinco de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial **declaró el abandono** de la solicitud presentada, dispuso **cancelar la presentación** del documento de cesión de la marca



solicitada y **ordenó archivar el expediente**, en razón de que, mediante consulta realizada a la base de datos correspondiente, determinó que la **sociedad solicitante se encontraba morosa** en el pago establecido por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9024 de 23 de diciembre de 2011).

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el señor **Gerardo Humberto Coto Arias**, en representación de la empresa indicada interpuso recurso de apelación y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que en virtud de Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Edgardo Campos Espinoza y tramitada bajo el expediente **No. 12-016277-0007-CO**, este Tribunal mediante **Voto No. 356-2013**, de las 14:10 horas del 12 de abril de 2013, ordenó suspender el dictado de la resolución final de este procedimiento, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la relacionada Acción.

QUINTO. Que a la substanciación 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Que la **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO**, fue resuelta mediante el **Voto No. 2015-001241** dictado por la Sala Constitucional a las 11:31 horas del 28 de enero de 2015, en razón de lo cual es procedente continuar con el conocimiento de los asuntos que se encuentran pendientes de resolución, pero cuyo trámite fue suspendido en virtud de esa gestión, de



conformidad con lo dispuesto por la citada Sala en el **Voto No. 4613-2013** de las 14:30 horas del 10 de abril de 2013. En razón de ello, procede esta Autoridad de Alzada a levantar la suspensión ordenada en el Voto No. 356-2013, de las catorce horas con diez minutos del doce de abril de dos mil trece, dictado por este Tribunal.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de importancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1.- Que la sociedad **C T ACCESORIOS PARA OPTICA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-278939, se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas al día 05 de julio de 2012, (ver folio 4).

2.- Que el señor Gerardo Humberto Coto Arias, en su condición supraindicada, presentó el **29 de junio del 2012**, ante el Registro de Personas Jurídicas, la disolución de la sociedad **C T ACCESORIOS PARA ÓPTICA S.A.** (Ver folio 11 vuelto y folios 12 al 15 del expediente 2012-0768-TRA-PI, tramitado ante este Tribunal)

3.- Que la sociedad **C T ACCESORIOS PARA OPTICA S.A.** con cédula jurídica 3-101-278939, se encuentra disuelta. (Ver folios 37 y 38)

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

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial al verificar que la empresa **C T ACCESORIOS PARA OPTICA S.A.** se encontraba morosa del pago del Impuesto a las Personas Jurídicas establecido en la Ley No. 9024, al momento de presentar la solicitud de cesión de la marca solicitada, procedió a declarar el abandono de su solicitud, cancelando la presentación del documento y en consecuencia ordenó el archivo del expediente.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que su representada en fecha 29 de junio del 2012, mediante boleta de presentación al Diario Tomo 2012, Asiento 00214570, presentó el trámite de disolución de la sociedad **C T ACCESORIOS PARA ÓPTICA S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta y ocho mil novecientos treinta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil, cuyo aviso de disolución fue publicado conforme lo exige la Ley, en el Diario Oficial La Gaceta, bajo el número de recibo de la Imprenta Nacional RP-349410, de fecha 29 de julio 2012.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LO RESUELTO POR LA SALA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA LEY No. 9024 Y SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. Mediante la Ley No. 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, se crea “[...] *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 Nacional.*” (artículo 1°). Estableciendo como hecho generador el día 1° de enero de cada año para aquellas sociedades que ya se encuentran inscritas, y para las que se inscriban en el futuro, el hecho generador será la fecha de presentación ante el Registro, del documento en que se solicite su inscripción, (artículo 2).

Aunado a lo anterior, en el **artículo 5** de la relacionada ley, se establecen las **sanciones** para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, dentro de éstas, la imposibilidad de inscribir, e incluso la cancelación del asiento de presentación a los documentos de los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos.

En este mismo sentido, en aplicación del artículo 9 de la ley de cita, la Junta Administrativa del Registro Nacional aprobó el “**Reglamento para la aplicación registral de la Ley al impuesto de las Personas Jurídicas**”, (publicado en La Gaceta No. 87 del 7 de mayo de 2012), en el que se regula la aplicación registral de la norma bajo estudio, estableciendo que:



*“**Artículo 10.- Sanciones.** El Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá ningún documento referente a los contribuyentes del impuesto que no estén al día en su pago, y **procederá a cancelar el asiento de presentación de los documentos correspondientes a personas jurídicas morosas o a decretar el abandono de la solicitud**, según corresponda.*

*Se entenderá que **la prohibición** para la emisión de la certificación de personería jurídica y **de la inscripción comprende todos aquellos documentos o solicitudes presentados o en trámite ante los diversos registros que conforman el Registro Nacional**, relacionados con los contribuyentes obligados al pago del tributo que se encuentren morosos al momento de la emisión o registración correspondiente. [...]*”
(agregado el énfasis)

En contra de la relacionada Ley y de su Reglamento, fueron interpuestas una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas de plano por diversos motivos. Sin embargo, mediante resolución dictada a las 14:38 horas del 15 de febrero de 2013, la Sala Constitucional decidió dar curso a la **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO** promovida por la empresa Edificio Chirripó de San Pablo, S.A. en contra de la citada Ley y su Reglamento. Señalando la Sala que dicha resolución “[...] sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente.” Asimismo, se agrega en la indicada resolución que, de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: “[...] esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. [...]”.



De este modo, en aplicación de lo ordenado por la Sala Constitucional en la resolución de las 14:38 horas del 15 de febrero de 2013, en que decidió dar curso a la **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO**, se procedió únicamente a suspender el dictado de la resolución final, en razón de que la admisión de ese recurso no suspendió la vigencia de la norma impugnada. Siendo que, en virtud de ello y de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 9024, los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional, procedieron a cancelar el asiento de presentación a los documentos que se encontraban en ese supuesto.

No obstante, la Sala Constitucional aclara los alcances de esta resolución en el **Voto No. 2013-4613** de las 14:30 horas del **10 de abril de 2013**, manifestando que en los procedimientos en que actúen sociedades que no hayan cancelado el impuesto, no solo debe suspenderse el dictado de la resolución final sino que **debe suspenderse también la cancelación de presentación de los documentos** relativos a dichas entidades, indicando:

*“[...] **II.- Sobre la gestión del accionante.** El gestionante solicita adición y aclaración de la resolución dictada a las 14:38 horas del 15 de febrero del 2013. [...] Si bien la Ley N° 9024 está impugnada en su totalidad y en relación con algunos artículos específicos, lo cierto es que de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que este Tribunal puede suspender es el dictado de la resolución final en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la o las normas impugnadas; no procede, porque la ley no lo autoriza así, la suspensión general de la aplicación de la norma. [...] En consecuencia, es claro que la aplicación de dicha norma no se puede suspender de manera general, sino sólo en aquellos casos en los que se discuta su aplicación y deba dictarse resolución final o sentencia. En virtud de lo anterior, no considera la Sala que la resolución de curso deba ser adicionada o aclarada. Ahora bien, el Tribunal aprecia que **uno de los supuestos sancionatorios** indicados por el accionante, **-la cancelación de la presentación de un documento al Registro por estar involucrada una persona jurídica que está morosa-**, **tal cancelación tiene efectos inmediatos que no pueden ser pospuestos, pues cancelada la***



presentación, la prioridad del asiento que ocupó ese documento no se puede recuperar, ya que el sistema lo saca de la “corriente registral”, con lo cual se afecta, de manera inmediata, la “publicidad noticia” que el Registro suministra. En este sentido y con el objeto de evitar daños tanto a la parte interesada como a terceros, y en procura de resguardar la veracidad de la publicidad registral, se aclara que en relación con esa sanción, la cancelación de la presentación del documento deberá suspenderse. En consecuencia, en los casos de aplicación de las normas cuestionadas el Registro no deberá cancelar la presentación de los documentos, sino suspender los trámites de inscripción, los que quedarán sujetos a lo que en definitiva se diga en la acción [...]”.
(agregado el énfasis)

Acatando este criterio, el Registro de Personas Jurídicas procedió a dictar la **Circular Registral D.R.P.J. 002-2013** del 19 de abril de 2013, en donde instruyó a sus funcionarios indicándoles que, a partir del **18 de abril de 2013**, se debía suspender el efecto de la sanción establecida en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley impugnada, en razón de lo cual *no debe cancelarse el asiento de presentación de documentos relacionados con contribuyentes morosos con este tributo*, en cuyo caso *debe suspenderse el trámite de inscripción, consignando el defecto de estilo* (Circular Registral D.R.P.J. 002-2013).

En resumen, la sanción de cancelación del asiento de presentación de los documentos relacionados con entidades morosas, o la declaratoria de abandono de la solicitud, se aplicó desde la entrada en vigencia de la Ley No. 9024 y hasta el 18 de abril de 2013, fecha establecida en la Circular Registral **D.R.P.J. 002-2013**, luego de la cual únicamente se suspendió el trámite de inscripción de dichos documentos, así como el dictado de la resolución final del procedimiento, en espera del pronunciamiento de la Sala Constitucional con relación a la inconstitucionalidad o no de la Ley y el Reglamento de citas, siendo que en algunos de ellos también se había cancelado el asiento de presentación y/o declarado el abandono de la solicitud.



Que la **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO**, fue resuelta mediante el **Voto No. 2015-001241** dictado por la Sala Constitucional a las 11:31 horas del 28 de enero de 2015, en razón de lo cual es procedente continuar con el conocimiento de los asuntos que se encuentran pendientes de resolución, pero cuyo trámite fue suspendido en virtud de esa gestión, de conformidad con lo dispuesto por la citada Sala en el **Voto No. 4613-2013** de las 14:30 horas del 10 de abril de 2013. En razón de ello, procede esta Autoridad de Alzada a levantar la suspensión ordenada en el Voto No. 356-2013, de las catorce horas con diez minutos del doce de abril de dos mil trece.

Visto lo anterior, y tomando en consideración propiamente el alegato planteado por la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que su representada el 29 de junio del 2012, mediante boleta de presentación al diario tomo 2012 asiento número 00214570, presentó ante el Registro de Personas Jurídicas el trámite de Disolución de la sociedad **C T ACCESORIOS PARA ÓPTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cabe indicar, que este Tribunal a efecto de verificar lo manifestado por la recurrente, observa a folios 12 al 15 del expediente 2012-0768-TRA-PI, que efectivamente el representante de la empresa referida **presentó** la disolución respectiva ante el Registro de Personas Jurídicas el **29 de junio del 2012**, cuyas citas de presentación al Diario son las ya indicadas, y al día de hoy según consta a folio 37 y 38 del expediente, la sociedad aludida se encuentra disuelta.

Partiendo de lo anterior, y habiéndose comprobado que el trámite de disolución de la sociedad **C T ACCESORIOS PARA ÓPTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue presentada ante el Registro de Personas Jurídicas el **29 de junio del 2012**, sea, dentro del plazo establecido en el apartado III, de la Circular D.R.P.J-002-2012, del 9 de marzo del 2012, que en lo conducente establece:

“[...] III)- Tarifa y exenciones. [...]

Estarán exentas del pago del tributo [...]



*[...] aquellas entidades jurídicas que se encuentren inscritas a la entrada en vigencia de la ley y se **disuelvan en el plazo de 3 meses contados a partir del 1º de abril del presente año**. En virtud de que la ley establece que para que opere la exención dichas entidades deberán necesariamente haber completado el proceso de disolución en dicho plazo, para efectos registrales se aplicará en aquellos documentos de disolución que se hayan presentado dentro de los indicados 3 meses, ya que los documentos que se presenten con posterioridad deberán cancelar el monto correspondiente al tributo. En virtud de esta excepción al pago del tributo, el sistema automatizado permitirá la inscripción de **disoluciones de sociedades sin el pago del respectivo tributo, desde el 1º de abril y hasta el 1º de julio del presente año**. [...]*”.

De conformidad con lo prescrito en la circular citada, tenemos que si la disolución se presentó ante el Registro de Personas Jurídicas, el **29 de junio del 2012**, la misma se llevó a cabo dentro del plazo de tres meses contados a partir del 1º de abril del 2012, y hasta el 1º de julio del mismo año, por lo que la sociedad **C T ACCESORIOS PARA ÓPTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encontraba exenta del pago del impuesto a las personas jurídicas.

En virtud de las consideraciones y Circular D.R.P.J-002-2012, expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Gerardo Humberto Coto Arias**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **C T ACCESORIOS PARA ÓPTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial , a las diez horas con veinte minutos y dos segundos del cinco de julio de dos mil doce, la que en este acto debe **revocarse**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de transferencia de la marca de fábrica “**BARON**” registro número **158587** en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Gerardo Humberto Coto Arias, si otro motivo ajeno al aquí señalado no lo impidiere.



SEXTO. SOBR EL 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 No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas jurisprudenciales que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el señor **Gerardo Humberto Coto Arias**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **C T ACCESORIOS PARA ÓPTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos y dos segundos del cinco de julio de dos mil doce, la que en este acto debe **revocarse**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de transferencia de la marca de fábrica **“BARON”** registro número **158587**, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Gerardo Humberto Coto Arias, si otro motivo ajeno al aquí señalado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora