RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0439-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO euna

UNIVERSIDAD NACIONAL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-220)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0521-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con seis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós**.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marcos Ruiz Badilla**, abogado, cédula de identidad 1-0960-0470, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial administrativo de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, cédula jurídica 4-000-042150, con domicilio en la provincia de Heredia, cantón central, calle 9, avenida central y primera, contra el cobro de la tasa por concepto de inscripción de la marca euna registro 302286.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de enero de 2021, el licenciado **Marcos Ruiz Badilla**, de calidades y condición indicadas, solicitó la

inscripción de la marca de comercio

en clase 16 internacional, para proteger: papelería; impresiones; publicaciones; ediciones; obras literarias; producción (de acuerdo con la limitación realizada mediante escritos presentados el 07 y 22 de setiembre de 2021). En la solicitud señala que la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, se encuentra exenta del pago de derechos y especies fiscales, de conformidad con los artículos 2 inciso l) y artículo 6 de la Ley 7293 del 31 de marzo de 1992, publicada en la Gaceta No. 66 del 3 de abril de 1992.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:56:32 horas del 20 de enero de 2021, le previno al solicitante adjuntar el pago de la tasa establecida conforme lo disponen los artículos 10 inciso e) y 94 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas.) Lo anterior, por considerar que las tasas vigentes fueros establecidas en la Ley de marcas 7978 el 6 de enero de 2000, y su reforma del 28 de marzo de 2008, sea, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley reguladora de exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones 7293, en consecuencia, la **UNIVERSIDAD NACIONAL** no goza del beneficio que estipula el artículo 63 del Código de normas y procedimientos tributarios (folio 5 del expediente principal).

Mediante documento presentado el 27 de enero de 2021 el representante de la **UNIVERSIDAD NACIONAL** interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, con relación a la exoneración de la tasa, este recurso es declarado improcedente por el Registro de la Propiedad Intelectual, en resolución de las 19:04:12 horas del 12 de febrero de 2021, por impugnar un auto de mero trámite (folios 9 al 11 del expediente principal).

El 19 de febrero de 2021, el representante de la **UNIVERSIDAD NACIONAL** interpuso recurso de apelación por inadmisión ante el Tribunal Registral Administrativo y el 24 de junio siguiente, aportó el entero bancario 412854031 correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de comercio 2021-00220 (folios 17 al 18 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:33:07 horas del 24 de agosto de 2021, le previene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y la Clasificación Internacional de Niza, reclasifique “La distribución de publicaciones impresas” que no se encuentra acorde la clase 16 de la clasificación internacional (folio 19 y 20 del expediente principal).

En respuesta a la prevención anterior, mediante documento presentado el 7 de setiembre de 2021, el representante de la **UNIVERSIDAD NACIONAL** solicita se elimine “la distribución de publicaciones impresas” de la lista de la clase 16 internacional, y se incluya en la clase 41 internacional, para proteger servicios de “publicación de libros” y “publicación de textos que no sean publicitarios”. En cuanto al pago de la tasa fijada en el artículo 94 de la Ley de marcas, solicita se aplique lo dispuesto en el voto 305-2021, de las 10:48 horas del 2 de julio de 2021 dictado por el Tribunal Registral Administrativo, y se proceda con la devolución de las tasas ya pagadas (folio 24 al 42 del expediente principal).

Por auto de las 17:34:23 horas del 15 de setiembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual admite parcialmente lo contestado por el solicitante en cuanto a la eliminación de “la distribución de publicaciones impresas” de la clase 16 internacional, pero rechaza incluir en la clase 41 “los servicios de publicaciones de libros y publicaciones de textos que no sean publicitarios”

porque no estaban incluidos en la solicitud inicial. Además, rechaza también en cuanto a la solicitud de devolución de la tasa pagada, debido a que no consta ningún pago realizado. (folio 44 del expediente principal)

Mediante documento presentado el 22 de setiembre de 2021, el representante de la **UNIVERSIDAD NACIONAL** reitera su solicitud de eliminar "la distribución de publicaciones impresas" de la clase 16 internacional, así como la devolución del pago de la tasa (folios 46 al 48 del expediente principal).

Luego de publicados los edictos de Ley, y por no existir oposiciones a la solicitud, el signo marcario pedido por la **UNIVERSIDAD NACIONAL**,

fue inscrito el 7 de enero de 2022, registro 302286, en clase 16 internacional para proteger papelería; impresiones; publicaciones; ediciones; obras literarias; producción. El 6 de mayo de 2022, el representante de la Universidad, solicita se remita el certificado digital de la marca al correo señalado por su representada (folios 52 al 56 del expediente principal).

Mediante documento adicional 2022/009239 presentado el 1 de julio de 2022, la representación de la **UNIVERSIDAD NACIONAL** interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acto final de otorgamiento del registro de la marca solicitada por su representada cuyo certificado sostiene que se entregó el 28 de junio de 2022, y contra el auto de prevención emitido a las 15:56:32 horas del 20 de enero de 2021, por medio del cual se le previno aportar el pago de la tasa de inscripción establecida conforme lo disponen los artículos 10 inciso e) de la Ley de marcas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resoluciones de las 15:16:56 horas del 14 de septiembre de 2022, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación (folios 62 al 69 del expediente principal).

Inconforme con el cobro realizado para la tramitación de la marca el licenciado **Marcos Ruiz Badilla**, en su condición de apoderado especial administrativo de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, en cuanto a los argumentos de la apelación, manifestó:

1. En la tramitación de la solicitud del signo

, mediante auto de las 15:56:32 del 20 de enero de 2021, el Registro previno cancelar lo correspondiente a la tasa de inscripción de acuerdo con el numeral 10 inciso e) de la Ley de marcas, por lo que la Universidad impugnó ese pago, pero sus recursos se rechazaron por cuanto no iban dirigidos a un acto final, por lo que no se dio un pronunciamiento de fondo al respecto.
2. La **UNIVERSIDAD NACIONAL** canceló -bajo protesta- dichas tasas, mediante el entero bancario del Banco de Costa Rica, documento 42563253 del 21 junio de 2021, para evitar más atrasos innecesarios, con la clara convicción de que el cobro es indebido por la exención al pago de tasas del numeral 94 de la Ley de marcas N° 7978, de conformidad con los artículos 2 y 6 de la Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones N° 7293, en relación al artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, N° 4755.
3. El Registro no lleva razón en cuanto a que la **UNIVERSIDAD NACIONAL** (UNA) deba cancelar la tasa según el numeral 94 de la Ley de marcas, ya que dicha entidad sí se encuentra exenta del pago de dicha tasa, pues es un

centro de enseñanza superior, investigación, innovación y proyección a la comunidad nacional e internacional del conocimiento, por lo que proteger intelectualmente su quehacer y sus creaciones intelectuales y científicas es parte de sus fines y principios de acuerdo con la Ley de Creación de la Universidad Nacional.

4. La marca es para distinguir bienes y servicios de una persona de los de otra, por lo que está ligada a los bienes y servicios de la persona física o jurídica que la pretende inscribir, en una concepción amplia ingresa entre los bienes exentos.
5. Se fundamenta en la resolución del voto 305-2021 de las 10:48 horas del 2 de julio de 2021, dictado por el Tribunal Registral Administrativo, donde se determina la exoneración de la tasa a la Universidad de Costa Rica por considerar que es extensivo a la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, en aplicación de los artículos 2 y 6 de la Ley reguladora de exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones, N° 7293, con relación a la Ley de creación de la Universidad Nacional.
6. Asimismo, la Universidad tiene normas que expresamente regulan la propiedad intelectual, como el Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA, donde se establece el ámbito de protección de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad y cómo la exención en tasas de inscripción de marcas se relaciona con la protección y promoción de la labor intelectual, científica, tecnológica, cultural e innovadora que compete a las universidades públicas, no existe justificación de realizar su exclusión de las exoneraciones conforme a la Ley N° 7293.
7. Con relación con la Ley 3030, que se menciona en la resolución impugnada, esta no hace alusión a las tasas que se cobran a la Universidad de Costa Rica por concepto de propiedad intelectual sino a la exención de bienes

donados a esta, por lo que no es un argumento válido para aplicar la exención solo a la Universidad de Costa Rica y no a la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, pues sería discriminatorio y violatorio del principio de igualdad contemplado en el artículo 33, en concordancia con el 84, de la Constitución Política.

Dados los agravios, solicita que la administración registral, proceda a pronunciarse sobre la exoneración que le es aplicable a la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, de las tasas que establecen el artículo 94 de la Ley 7978, y se ordene devolver el monto cancelado por ese concepto con el entero bancario del Banco de Costa Rica 42563253 del 21 de junio de 2021. Además, se ordene al Registro de la Propiedad Intelectual, abstenerse de realizar futuros cobros de tasas de inscripción de marcas a su representada.

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con este carácter, que mediante entero bancario N° 412854031, correspondiente a la tasación N° 425632539, del 21 de junio de 2021, se cancelaron $50 dólares americanos por concepto de la tasa contemplada en el artículo 94 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, dentro del expediente 2021-00220 (folio 18 del expediente principal).

TERCERO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter relevantes para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: SOBRE EL 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 DEL ASUNTO. Este Tribunal de alzada, estima necesario señalar que al ser el acto de inscripción de una marca un acto definitivo, compete a esta instancia conocer el recurso de apelación planteado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039.

En el presente caso, al estar ante una solicitud de exoneración de un tributo, es menester aclarar que los tributos, entendidos como impuestos, tasas y contribuciones especiales, tanto su creación, como exoneración o exención está reservada a la ley, tal y como lo preceptúa el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, el cual es desarrollado por el artículo 5 del Código de normas y procedimientos tributarios que dispone en lo de interés:

> Artículo 5º.- *Materia privativa de la ley.* En cuestiones tributarias solo la ley puede:
>
> a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo;
>
> b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; […]

Al respecto, la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-062-99, del 25 de marzo de 1999, estableció:

> […] III.- FACULTAD DE MODIFICAR LOS TRIBUTOS Y LAS EXENCIONES: Si en un momento determinado y bajo ciertos presupuestos, la Ley exonera, o como en el caso de marras, exoneró del pago de ciertos impuestos, ello no otorga a los beneficiarios que adquirieron ese derecho a exención de tributos una exención indefinida en el espacio y el tiempo, ni un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada a su favor, en el sentido de que aquéllas no pueden ser

> modificadas nunca jamás, pues esto implicaría crear una limitación a la potestad impositiva del Estado, que no contempla la propia Constitución Política. Las exenciones, no obstante, fueron concedidas en función de determinadas condiciones valoradas en su momento por el legislador, pueden ser derogadas o modificadas por una ley posterior. [...] (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N.º 2010-97 de las 16:48 horas del 9 de abril de 1997.)

A efectos del cobro de la tasa por derechos de Registro, resulta de obligada cita también el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es Ley N° 4755 de 29 de abril de 1971, publicada en el Alcance N° 56 a La Gaceta N° 117 de 4 de junio de 1971, que establece:

> **Son tributos las prestaciones en dinero** (impuestos, tasas y contribuciones especiales), **que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines**.
>
> […]
>
> **Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente**; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. […] (Lo resaltado no es del original)

Entonces, de todo lo anterior, podemos colegir que los derechos de Registro son **tasas** y por ende se pagan al Estado a cambio de la prestación de un servicio de su parte, que en el caso particular hace referencia a la tramitación de las solicitudes de signos distintivos que se presentan para su debida inscripción.

En el presente caso, la antigua Ley de marcas N° 559 de 24 de junio de 1946, estableció en el artículo 82 las tarifas correspondientes para la inscripción de marcas en el Registro Nacional de la siguiente manera: “La inscripción de las marcas, nombres comerciales o recompensas en el Registro, así como la anotación de las operaciones posteriores que a ellas conciernan, estarán sujetas al pago de los siguientes derechos…”; las cuales fueron actualizadas posteriormente mediante el artículo 94 de la actual Ley de marcas, N° 7978 del 06 de enero de 2000, que reformó de forma integral, pero nunca derogó, la citada Ley N° 559, que en lo de interés dispone: “Articulo 94.- **Tasas**. Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes, entendiendo que pueden ser pagadas por su equivalente en colones al tipo de cambio oficial de la institución bancaria que reciba el pago…”, por lo que, del análisis de la actual Ley de marcas, se extrae que la intención del legislador fue una reforma integral de la legislación anterior, sin que medie una derogación expresa. Además, la reforma no crea un impuesto nuevo, sino que implementa una actualización de los montos, pues el hecho generador es el mismo, de manera que se le da continuidad a la vigencia de los tributos creados en 1946 mediante la Ley N° 559.

La Procuraduría General de la República, en cuanto a este tema, mediante Dictamen C-185-2019, de 4 de julio de 2019, ante una consulta relacionada con la derogatoria de las normas dispuso:

> […] No podemos dejar de lado, que el artículo 129 de la Constitución Política, párrafo final, expresamente dispone que toda disposición de rango legal, no puede ser derogada ni abrogada sino es por una ley posterior de igual rango, contra ella no puede alegarse ni desuso ni costumbre, principio que el mismo Código Civil contiene en el artículo 8, en el sentido de que las leyes solo pueden derogadas por otras

posteriores. Partiendo entonces de lo expuesto, puede afirmarse entonces que la forma de derogación normativa debe ser expresa, cuando lo pretendido es eliminar del ordenamiento jurídico un cuerpo normativo vigente en ese momento, ello a fin de evitar que el operador jurídico tenga por derogadas normas cuando la intención del legislador no haya sido esa, ya que ello acarrea situaciones de incerteza jurídica, y por ende la violación de competencias constitucionales propias del legislador, a quien corresponde por disposición del artículo 121 inciso 13) la competencia para crear y derogar normas jurídicas. Por ello no puede afirmarse que las reformas integrales importan una derogatoria tácita. Es importante destacar que la norma de mayor rango en nuestro ordenamiento jurídico es el artículo 129 constitucional y este no prevé la derogatoria tácita, de suerte tal que la disposición contenida en el artículo 8 del Código Civil -en cuanto a la derogación tácita- debe ser analizada en función de casos concretos sometidos a conocimiento de la jurisdicción ordinaria. […]

Ante situaciones como la presente el operador jurídico podría decantarse por una posible derogatoria tácita de la totalidad de Ley N°6826, criterio que no comparte esta Procuraduría, por cuanto con la reforma que introduce la Ley N°9635 (IVA) conserva el mismo impuesto creado en el artículo 1° de la Ley N°6826 y los mismos elementos esenciales de ese mal llamado impuesto general sobre las ventas; de suerte tal que no podemos afirmar – como lo hace la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda- que la reforma integral que introduce la Ley N° 9635 a la Ley N° 6826 importa una derogatoria tácita de la Ley N° 6826, so pena de invadir competencias propias del legislador ordinario, ya que este debió haber previsto mediante disposiciones transitorias, la transición entre la Ley N° 6826 y las que propone la Ley N° 9635.

> Lo anterior, nos lleva a concluir que debido a que el artículo 129 de la Constitución Política -norma de mayor rango en nuestro ordenamiento jurídico-no prevé la derogatoria tácita, simplemente lo que se dio en el caso de análisis fue una simple sustitución o cambio de la normativa contenida en la Ley N°6826 implementando técnicamente el impuesto al valor agregado. […]

Resulta necesario proceder ahora a analizar si la recurrente, sea la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, se encuentra exenta del pago de la tasa por inscripción de marcas, siendo menester indicar que la circunstancia de que otra universidad pública, la Universidad de Costa Rica, se encuentre exenta, no implica *per se* que las demás universidades estatales lo estén, puesto que cada institución cuenta con su propio marco normativo.

La Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones, N° 7293, publicada en La Gaceta N° 66 del 3 de abril de 1992, en su artículo primero deroga muchas exenciones, dejando expresamente vigentes algunas excepciones:

> Artículo 1°. - Derogatoria General. Se derogan todas las exenciones tributarias objetivas y subjetivas previstas en las diferentes leyes, decretos y normas legales referentes, entre otros impuestos, a los derechos arancelarios, a las ventas, a la renta, al consumo, al territorial, a la propiedad de vehículos, con las excepciones que indique la presente Ley. En virtud de lo dispuesto, únicamente quedarán vigentes las exenciones tributarias que se mencionan en el artículo siguiente.
>
> Artículo 2°. - Excepciones. Se exceptúan, de la derogatoria del artículo precedente, las exenciones tributarias establecidas en la presente Ley y aquellas que:

> […]
>
> i) Se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones descentralizadas, a las municipalidades, a las juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza, a las empresas públicas estatales y municipales y a las universidades estatales.
>
> […]
>
> l) Se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones descentralizadas, a las municipalidades, a las empresas públicas estatales y municipales y a las universidades estatales.
>
> […]

Ahora bien, en cuanto a las universidades, el artículo 6 de la citada Ley N° 7293, también dispone:

> Artículo 6°.- **Exonérase a las instituciones universitarias estatales de educación superior del pago de todo tributo y sobretasas para la adquisición de mercancías y servicios necesarios para la realización de sus fines**. Las instituciones parauniversitarias continuarán gozando de los beneficios otorgados en el artículo 12 de la Ley N° 6541 del 19 de noviembre de 1980.
>
> Los bienes adquiridos al amparo de esta disposición podrán ser vendidos en cualquier momento, previo pago de los impuestos y tributos de los que se exoneren.
>
> (La negrita no es del original)

De la normativa transcrita, queda claro entonces que la ley mantiene expresamente la vigencia de algunas exoneraciones otorgadas con antelación a

esa ley, incluyendo las otorgadas a las universidades estatales, por lo que es menester analizar las exoneraciones que la ley concede a la **UNIVERSIDAD NACIONAL**.

Así las cosas, el artículo 19 de la Ley de Creación de la Universidad Nacional, N° 5182 del 15 de febrero de 1973, establece:

> Artículo 19.- Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados vigentes, se exime a la Universidad Nacional del pago de impuestos municipales y de los impuestos a la importación, sobre las ventas, selectivos de consumo, territorial y de estabilidad económica.
>
> Exímesele, además, del pago de toda clase de impuestos nacionales o municipales, generales y especiales. La exención relativa a los tributos municipales y contribuciones nacionales comprende los presentes y los que en el futuro llegaren a crearse.
>
> **La Universidad Nacional estará exenta, también, de los impuestos, tasas, timbres y derechos de inscripción en el Registro Público de <u>todas las operaciones relativas a los bienes inmuebles que constituyen o llegaren a constituir el patrimonio de la Universidad</u>**.
>
> (Lo resaltado no es del original)

Como puede apreciarse, la exención a las tasas del Registro que la ley le concedió al centro de enseñanza universitaria está limitada a los bienes inmuebles, y no es posible hacer una interpretación extensiva del artículo de marras por tratarse de materia tributaria, y menos aún realizar concordancias que descontextualizan su contenido.

Cita la recurrente el Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la relación con la FUNDAUNA, para para afirmar que la

universidad tiene normas que regulan expresamente la propiedad intelectual, lo cual nunca ha sido cuestionado, ni es objeto de este proceso, y en este sentido debe hacerse ver que dicho reglamento más allá de proteger la propiedad intelectual del centro universitario, no hace referencia alguna a exoneraciones, lo cual resulta lógico por cuanto ello es reserva de ley.

En cuanto a la aplicación de la Ley que Exime tasas e impuestos a donaciones para UCR, N° 3030, del 20 de setiembre de 1962, sostiene la apelante que no hace alusión a las tasas que se cobran por concepto de propiedad intelectual, sino que se refiere a la exención de bienes donados a la Universidad Costa Rica, debe señalarse en este aspecto que el artículo primero de esa ley ciertamente hace una referencia expresa a la exención de todo impuesto a los legados y donaciones que reciba la Universidad de Costa Rica, pero en el artículo segundo el legislador no realizó limitación alguna, y procedió a exonerar a la indicada universidad del pago de toda clase de impuestos y tasas en general, por lo que no es de recibo el alegato expuesto. Aunado a lo anterior, el legislador no hizo extensivas las exoneraciones concedidas por la citada ley a futuros centros de enseñanza universitaria, de ahí que sea una ley cuya aplicación se reduce únicamente a la universidad citada, y por ende no es de recibo establecer que en este sentido existe un trato discriminatorio para la **UNIVERSIDAD NACIONAL** en violación del principio de igualdad del artículo 33 en concordancia con el 84 de la Constitución Política.

A efectos de continuar con el análisis correspondiente, es de suma importancia retomar lo contemplado por el artículo 6 de la Ley reguladora de exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones, que establece una exoneración del pago de todo tributo y sobretasas para la adquisición de mercancías y servicios necesarios para la realización de sus fines a las instituciones universitarias

estatales de educación superior, y también traer a colación los numerales 4 inciso a) y 5 inciso a) de la citada Ley de Creación de la Universidad Nacional, en lo de interés disponen:

> Artículo 4º.- La Universidad Nacional tendrá como fines principales:
> a) Crear, conservar y trasmitir la cultura; y
> […]
>
> Artículo 5º.- Serán funciones de la Universidad Nacional:
> a) Desarrollar el estudio de la investigación científica para contribuir al mejoramiento de la vida espiritual, política y social del país;
> […]

Así las cosas, vista la marca de comercio

en clase 16 internacional para proteger papelería; impresiones; publicaciones; ediciones; obras literarias; producción; a la luz de la normativa recién transcrita, se denota que la marca solicitada y concedida, se ajusta en un todo a los fines y funciones asignados a la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, que como bien señala el recurrente en sus agravios es un centro de enseñanza superior, investigación, innovación y proyección hacia la comunidad nacional e internacional del conocimiento; y este caso concreto, al estar relacionada la marca solicitada directamente con la Editorial Universidad Nacional, por medio de la cual se promueve la publicación de trabajos de creación colectiva e individual, en todos los campos del saber, la cultura y las artes por medio de libros, revistas, cuadernos y otro tipo de producciones de índole semejante realizadas tanto en la Universidad como en la comunidad nacional e internacional, es criterio de este órgano de alzada que el signo distintivo es necesario para la realización de los fines de la Universidad, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley reguladora de

exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones, se encuentra su trámite exonerado del pago de todo tributo, para este caso concreto.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente acoger parcialmente los agravios del apelante, ya que tal y como ha sido analizado la **Universidad Nacional** se encuentra exenta, en este caso concreto, del pago de la tasa establecida en el artículo 94 de la Ley de marcas, por lo que debe el Registro de Propiedad Intelectual realizar la devolución de la tasa de $50 dólares americanos cancelados el 21 de junio de 2021 por la apelante para la inscripción de la marca

en clase 16 de la nomenclatura internacional, mediante entero bancario N° 412854031, correspondiente a la tasación N° 425632539, realizada con relación a la solicitud de inscripción de la marca de comercio citada, expediente 2021-00220.

Se rechazan los agravios esgrimidos respecto a declarar que la Universidad Nacional se encuentra exonerada en su totalidad de las tasas que establecen el artículo 94 de la Ley 7978, y que se ordene al Registro, abstenerse de realizar futuros cobros de tasas de inscripción de marcas a su representada, por cuanto como ya fue analizado a lo largo de esta resolución, no existe hoy en día una exoneración general para esta universidad relacionada a este tipo de tributos. Por lo que a futuro deberá el Registro de la Propiedad Intelectual valorar cada caso concreto para determinar si conforme al ordenamiento jurídico vigente cada solicitud que se presente se encuentra exonerada o no del pago de la tasa correspondiente.

Finalmente, cabe aclarar a la recurrente que el contenido del voto 305 de las 10:48 horas del 2 de junio de 2021, dictado por este Tribunal de alzada, no le es

aplicable a la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, dado que la normativa que aplica a la Universidad de Costa Rica no necesariamente es la misma que rige para las demás universidades, y en consecuencia, el análisis o estudio que se realice debe ser independiente y conforme al marco jurídico que se establece para cada institución, tal y como ya fue establecido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marcos Ruiz Badilla**, en su condición de apoderado especial administrativo de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, por cuanto, para este caso concreto, se encuentra exenta del pago de la tasa establecida en el artículo 94 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que debe el Registro de Propiedad Intelectual realizar la devolución de los $50 dólares americanos cancelados por la apelante mediante entero bancario N° 412854031 del 21 de junio de 2021, y se deniega el recurso en cuanto a declarar que existe una exención total de la tasa contemplada en el artículo 94 de la Ley de marcas citada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Marcos Ruiz Badilla**, contra el cobro de la tasa establecida en el artículo 94 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por concepto de la marca

, registro 302286, por cuanto, para este caso concreto, la Universidad Nacional se encuentra exenta del pago de la indicada tasa, por lo que, debe el Registro de Propiedad Intelectual realizar la devolución de los $50 dólares americanos cancelados por la apelante mediante

entero bancario N° 412854031 del 21 de junio de 2021. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/04/2023 03:53 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/04/2023 11:24 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/04/2023 09:51 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/04/2023 09:28 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/04/2023 03:22 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

ÁREAS DE COMPETENCIA
TE: Recurso de apelación contra actos del Registro Nacional en materia sustantiva
TG: Atribuciones del TRA
TNR: 00.31.37

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACTOS DEL REGISTRO NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA
TG: Áreas de competencia
TNR: 00.31.39

ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL
TE: COBRO DEL ARANCEL REGISTRAL
PAGO DEL ARANCEL REGISTRAL
TG: ARANCELES REGISTRALES
TNR: 00.57.32

ARANCELES REGISTRALES
UP: REQUISITOS TRIBUTARIOS DE INSCRIPCIÓN
TE: ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL
CONSTANCIA DE PAGO DE ARANCELES TRIBUTARIOS
TIMBRE DE REGISTRO NACIONAL
TG: REGISTRO NACIONAL
TNR: 00.57.55