

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0671-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo FINEC**

**Procaps S.A, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10309)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0451-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del primero de agosto 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 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa Procaps S.A, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República 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 11:14:34 horas del 31 de octubre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2017 la Licda. Villanea Villegas, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo FINEC en clase 05 internacional.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:14:34 horas del 31 de octubre de 2017, resolvió archivar lo solicitado.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, el 20 de noviembre de 2017 la representante de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 09:48:20 horas del 23 de noviembre de 2017, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha que la antes indicada.

**CUARTO.** A la sustanciación 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADADO.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que la empresa Procaps S.A. inscribió poder en el Registro de Personas Jurídicas, y se le asignó la cédula jurídica 3-012-378569 (folios del 35 al 63 legajo de apelación.).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza de interés para la resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de Propiedad Industrial declaró 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 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, y la Circular DGL-0007-2017 de la Dirección General del Registro Nacional.

Por su parte la representante de la compañía Procaps S.A. 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.** El artículo 5 de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas indica en lo que interesa:

**ARTÍCULO 5.- Sanciones y multas**

...El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica, 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 norma se complementa con la Circular DGL-0007-2017, que la dimensiona correctamente al indicar que no se puede realizar una inscripción en donde se constituyan derechos a favor de una sociedad morosa, como lo es una inscripción marcaria.

Una vez analizados tanto el expediente como los agravios de la apelante, como prueba para mejor resolver se ordenó agregar al presente asunto copia certificada de la documentación que consta en el expediente de este Tribunal 2017-0651-TRA-PI a folios 38 del 94 de su legajo de apelación, ya que en él se resolvió una situación similar que involucra a la misma empresa solicitante, referida a la solicitud al Registro de Personas Jurídicas de la certificación de los documentos de la sociedad Procaps S.A., cedula jurídica 3-012-378569, a efectos de verificar si hubo confusión entre las sociedades por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, del análisis de dicha prueba se desprende que el documento presentado al tomo 538 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.

Posteriormente se presenta escritura al tomo 2014 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 asiento 1866; además, indica la escritura en su aparte primero que la empresa Procaps S.A. se encuentra registrada y vigente en Costa Rica. A ello se aúna que dicha apoderada Aroca Almanza es quien otorga poder especial a las abogadas 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.

Así, se tiene por acreditado que no medió confusión por parte del Registro de la Propiedad Industrial y no son compañías diferentes, sino que nos encontramos ante una sola, por lo que al ser Procaps S.A. una sociedad extranjera y haber nombrado un representante en el país ante el Registro de Personas Jurídicas se convierte en sujeto obligado al pago del impuesto, artículo 1

de la ley 9428, por lo que la declaratoria de archivo se encuentra ajustada a derecho y al mérito de los autos.

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** 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, 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 representando a la empresa Procaps S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14:34 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