
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0159-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “swiss. soy”

SWISS CORE GROUP LATAM S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n.º. 2018-1287)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N.º. 0619-2018

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

Recurso de Apelación interpuesto por la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la empresa **SWISS CORE GROUP LATAM, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-727835, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **09:50:40 horas del 23 de febrero de 2018**.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Que la representación de la empresa **SWISS CORE GROUP LATAM, S.A.**, solicitó en fecha 15 de febrero del 2018, la inscripción de la marca de servicios “swiss. soy” en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger:” servicios de publicidad, gestión

de negocios comerciales y administración comercial orientado al mercado farmacéutico brindados a través de una página web”.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. DE LO RESUELTO POR LA AUTORIDAD REGISTRAL Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró el archivo de esta solicitud luego de verificar que al momento de su presentación la empresa gestionante se encontraba morosa en el pago del impuesto establecido en la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9428 de 21 de marzo de 2017).

Por su parte, la recurrente alega que su representada es una compañía de medicamentos y productos similares con gran auge en el área latinoamericana y cuenta con más de 30 marcas registradas en Costa Rica. Afirma que no se encuentra morosa y está al día con los impuestos derivados de la Ley 9428. Agrega que se han presentado otras solicitudes de marca posterior a la presente y éstas no han presentado ningún problema con morosidad. Con fundamento en lo anterior, solicita se declare sin lugar la resolución de archivo del Registro.

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER SOLICITADA POR ESTE ÓRGANO DE ALZADA. Este Tribunal, mediante resoluciones de las 8:15 horas del 10 de julio de 2018 y de las 8:15 horas del 19 de setiembre de 2018, solicitó a la parte interesada que debía aportar los documentos de prueba idóneos a fin de demostrar que su representada se encuentra al día en el pago del impuesto establecido en la Ley 9428.

En atención de lo anterior, la parte recurrente aportó una certificación de personería jurídica de la sociedad SWISSCORE GROUP LATAM S.A. con cédula jurídica 3-101-727835, emitida el 25 de setiembre del 2018 por el Departamento de Servicios Digitalizados del Registro Nacional (folio 034 del legajo de apelación)

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes hechos tenidos por demostrados:

- 1) Que la presente solicitud de registro del signo “swiss.soy” fue presentada al Registro de Personas Jurídicas el 15 de febrero de 2018 (folio 1)
- 2) Que al 23 de febrero de 2018 la sociedad SWISSCORE GROUP LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula jurídica 3-101-727835 se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas de la Ley 9428 (folio 5)
- 3) Que el 25 de setiembre del 2018, el Departamento de Servicios Digitalizados del Registro Nacional emitió certificación de personería de la empresa relacionada (folio 34 del legajo de apelación)

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de importancia para el dictado de esta resolución.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con el contenido del presente expediente, así como de los alegatos de la parte interesada, verifica este Tribunal que: al constatar el Registro de la Propiedad Industrial que la sociedad solicitante se encontraba morosa en el pago establecido por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9428 de 21 de marzo de 2017, publicada en el Alcance 64 a La Gaceta 58 de 22 de marzo de 2017), procedió a **declarar el abandono de la solicitud** de inscripción presentada y ordenó el archivo este expediente, en aplicación de lo establecido en el artículo 5 de dicha Ley.

Con relación a esta norma, la **Dirección General del Registro Nacional** en la circular **DGL-0007-2017** emitida el 31 de agosto de 2017, define sus alcances dentro del ámbito registral, indicando que:

“...Para tal efecto el Registro creó una base de datos, en la que los registradores podrán consultar el pago del impuesto a las personas jurídicas y el estado de morosidad de las mismas, éste último a partir del 1 de setiembre de 2017.

*Se deberá entender, que no podrán ser inscritos en el Registro Nacional **los documentos otorgados a favor de la 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 (sic) procederse a la cancelación del respectivo asiento de presentación o a decretar el abandono de la solicitud. Se actuará por consiguiente según corresponda, a incluir una marginal o dictar una resolución que indiquen: **“CANCELADA LA PRESENTACIÓN POR MOROSIDAD IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, LEY No. 9428” o en su defecto “SE DECLARA EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD POR MOROSIDAD IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, LEY No. 9428...”**

De lo anterior queda claro para este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en declarar el abandono de la solicitud, en virtud de que -según los antecedentes registrales consultados- determinó que a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo **“swiss.soy”** la empresa SWISS CORE GROUP LATAM, S.A. no estaba al día con el pago de ese impuesto y por ello, de conformidad con la normativa relacionada lo procedente era declarar el abandono.

No obstante, lo anterior, la **política de saneamiento seguida por este Tribunal** se fundamenta en los principios de legalidad, oficiosidad, verdad real, *in dubio pro actione*, celeridad, economía procesal e informalismo, principios aplicables que favorecen al administrado y el desarrollo del proceso. Tal como lo expresa la doctrina:

“Cuando el defecto del acto administrativo da lugar a la sanción, en principio, de nulidad relativa, la Administración posee la facultad de subsanar el vicio que lo invalida, cuya causal puede provenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo respecto de uno o más elementos del acto administrativo. La subsanación del defecto que portaba el acto y su correlativa validez es lo que se designa generalmente en doctrina bajo el nombre de saneamiento o convalidación. (CASSAGNE Juan Carlos. Derecho

administrativo. Tomo II. Octava edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. Argentina. 2006. Pp 302-305).

Siendo un deber de la función pública, de acuerdo a los principios traídos a colación, ajustar sus actuaciones a la finalidad última que se derive de la interpretación del marco jurídico como un todo, ya que esa es la verdadera forma de dimensionar la actuación estatal de frente al administrado, que deberá verse beneficiado por una actividad de la administración que proactivamente busque que los intereses particulares prosperen sin que se vean afectados terceros o intereses públicos difusos. dado lo cual el Registro no halló el impedimento establecido en el artículo 5 parcialmente transcrito líneas atrás. Asimismo lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, referido a los principios que deben regir a la Administración Pública, se desprende el **principio de adaptabilidad**, que indica:

*“**Artículo 4°**- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.”*
(el subrayado es nuestro)

En ese sentido, verificado por este Órgano de Alzada que según la prueba aportada al expediente y de acuerdo a la cronología de sucesos de interés para el presente asunto, consta que el Departamento de Servicios Digitalizados del Registro Nacional expidió certificación de la personería de la empresa solicitante el día 25 de setiembre de 2018, con lo cual se demuestra que a esa fecha ya ésta había honrado el impuesto relacionado y se encuentra al día, considera este Órgano de Alzada que al demostrar el apelante el cumplimiento de esa obligación tributaria, se tiene como subsanado el requisito que dio origen a la negativa de continuar con el trámite solicitado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

09:50:40 horas del 23 de febrero de 2018, la cual SE REVOCA.

SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas de derecho invocadas en esta resolución, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **SWISS CORE GROUP LATAM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **09:50:40 horas del 23 de febrero de 2018**, la cual se REVOCA, para que continúe con el trámite de su solicitud de inscripción del signo **“swiss. soy”**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM