

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0197-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ALMACEN KOBERG”

EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-714)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1005-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por **Felipe Arturo Koberg Marengo**, mayor, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-749-559, en representación de la empresa **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-547494, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2013 el señor **Felipe Arturo Koberg Marengo**, en la condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ALMACEN KOBERG**” en clase 49 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas, veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar la presentación y ordenar el archivo de la solicitud relacionada,

porque mediante consulta realizada a la base de datos correspondiente, se determinó que la sociedad solicitante se encontraba morosa en el pago establecido por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, que es Ley No. 9024.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Koberg Marengo**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria, en contra de la resolución indicada y en virtud de 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. 861-2013** de las 13:40 horas del 30 de julio de 2013, ordenó suspender el dictado de la resolución final de este procedimiento, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la relacionada Acción.

QUINTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto 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. 861-2013**.

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 **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-547494 se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas al 1 de febrero de 2013, (ver folio 4).
- 2.- Que al 24 de setiembre de 2015 la sociedad **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-547494 adeudaba únicamente el periodo 2015 del impuesto a las personas jurídicas, (ver folio 55).

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 **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, 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 inscripción de la marca **“ALMACEN KOBERG”**, canceló la presentación de ese documento y en consecuencia ordenó el archivo del expediente.

Por su parte, el señor **Felipe Arturo Koberg Marengo**, alegó que su representada ya se encontraba al día en el pago del impuesto relacionado y en virtud de ello solicitó que se revocara la resolución de archivo y se continuara con el trámite de la marca propuesta.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR LA SALA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA LEY No. 9024 Y SU APLICACIÓN AL CASO

CONCRETO. Mediante la Ley 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°). Se establece 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 del documento en que se solicite su inscripción ante el Registro, (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 contempladas 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 citas, 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 dio curso a la **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO** promovida por la empresa Edificio Chirripó de San Pablo, S. A. Señala 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 agregó 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 aclaró los alcances de esta resolución en el **Voto No. 2013-4613** de las 14:30 horas del **10 de abril de 2013**, en donde manifestó 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 dictó la **Circular Registral D.R.P.J. 002-2013** del 19 de abril de 2013, en donde instruyó a sus funcionarios para que a partir del **18 de abril de 2013**, se suspendiera 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 virtud de lo anterior, tal como sucedió en el caso bajo estudio, se procedió a suspender el trámite de solicitudes de inscripción de signos marcarios, 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.

La **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO** promovida por Edificio Chirripó de San Pablo, S. A., fue resuelta mediante el **Voto No. 2015-001241** dictado a las 11:31 horas del **28 de enero de 2015**, en el que fueron anulados los artículos 1, 3 y 5 de la Ley No. 9024, dimensionando la Sala Constitucional los efectos de dicha declaratoria a partir del mes de enero del año 2016:

“IX.- CONCLUSIÓN. [...] En cuanto al fondo, la mayoría declara parcialmente con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anulan los artículos 1, 3 y 5 de la Ley No. 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, por la infracción al principio de publicidad



–básico en un Estado Constitucional de Derecho– cometida por la Asamblea Legislativa durante la tramitación del proyecto de ley, ya que, se publicó un proyecto y luego, a través de uno sustitutivo que nunca fue publicado, se variaron cuestiones esenciales del impuesto, relativas a los sujetos pasivos (obligados), tarifa y sanciones no previstas originalmente. [...]

X.- DIMENSIONAMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD. [...] En materia tributaria, resulta de primordial relevancia el dimensionamiento en el tiempo de un fallo estimatorio de inconstitucionalidad, habida cuenta, que su efecto retroactivo podría generar graves dislocaciones tributarias o financieras, por tratarse de ingresos percibidos por la Hacienda Pública y, en la mayoría de los casos, presupuestados y ejecutados en presupuestos públicos sucesivos. Por lo anterior, se impone dimensionar o graduar en el tiempo la declaratoria de inconstitucionalidad, **de manera que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá un efecto prospectivo que se iniciará a partir del período fiscal 2016. De modo, que todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional...**” (agregado el énfasis) (Voto No. 2015-001241)

En el mismo sentido, fue resuelta por la Sala Constitucional la solicitud de adición y aclaración, presentada en contra del Voto No. 2015-01241, mediante el **Voto No. 2015-12009** de las 9:05 horas del 07 de agosto de 2015, manifestando:

“VII.- SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ALCANCES DE LAS SANCIONES Y LA APLICACIÓN DE LA LEY. Tanto las autoridades del Registro Nacional y la Ministra de Justicia y Paz, como el accionante, solicitan la aclaración de la sentencia respecto a “los efectos registrales de la inconstitucionalidad y el mejor entendimiento de los efectos de la sentencia”. [...] Consultan sobre cuál debiera ser su proceder respecto a la aplicación de las sanciones, tales como, la



imposibilidad de emitir certificaciones de personería jurídica, la inscripción de documentos, la creación de una base de datos con las sociedades morosas, la responsabilidad solidaria de los representantes legales de las sociedades, la disolución de las sociedades morosas, etc. Sobre este punto, debe señalarse que la competencia que la Sala ejerció al resolver la acción tiene su origen en la potestad que le otorga la Constitución y la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, en ese sentido, tal y como se ha señalado, el incumplimiento de requisitos formales en razón del estrecho alcance jurídico del asunto base, hizo que la mayoría de los artículos de la ley no pudieran ser conocidos. Ante tal situación, serán los diferentes operadores jurídicos a quienes corresponderá disponer la manera en que el nuevo marco jurídico de nivel legal debe aplicarse a las distintas situaciones de hecho que se presenten, pues tal labor evidentemente excede la labor de la Sala. Evidentemente, no le corresponde a este Tribunal asesorar a las autoridades recurridas a efecto de determinar cómo proceder respecto al cobro de los impuestos que sí se debieron cancelar (períodos fiscales anteriores), máxime que esta Sala sí indicó que **“todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional”**, con lo cual, resulta claro que las sanciones o consecuencias por el impago se mantienen vigentes hasta que se cancele lo adeudado por períodos fiscales vencidos que sí debieron cancelarse...” (Voto No. 2015-12009)

De este modo, tanto el impuesto creado como las sanciones establecidas en dicha ley, se mantienen vigentes desde su promulgación y hasta diciembre de 2015 y por ello las personas jurídicas que son sujeto de este tributo deben honrarlo respecto de todos los períodos anteriores, dado lo cual, las sanciones o consecuencias por el no pago se mantienen vigentes hasta que se cancele lo adeudado por períodos fiscales vencidos que sí debieron cancelarse, tal como indicó la Sala Constitucional, toda vez que la anulación de los artículos 1, 3 y 5 fue dimensionada para que surta efectos a partir de enero de 2016.

En el caso bajo análisis, el 28 de junio de 2013, el señor **Felipe Arturo Koberg Marengo**, solicitó el registro de la marca “**ALMACEN KOBERG**” a favor de su representada **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A.** No obstante, a esa fecha la empresa solicitante se encontraba morosa del impuesto a las personas jurídicas y por ello el Registro de la Propiedad Industrial canceló la presentación de dicha rogación, declarando el abandono de la solicitud y ordenando el archivo del expediente, conforme lo establece la Ley No. 9024.

De este modo, advierte este Tribunal que la solicitud bajo estudio fue presentada dentro del período en que se mantuvo vigente la sanción establecida en el artículo 5 de la Ley No. 9024, por ello el Registro de la Propiedad Industrial canceló la presentación al documento en que se solicitaba inscribir la marca, dado lo cual esa sanción fue ejecutada de acuerdo con la normativa vigente en ese momento. En razón de lo anterior, el hecho de que **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A.**, haya honrado el impuesto a las personas jurídicas en fecha posterior no implica la anulación de esa sanción, ya que debió estar al día al momento de presentar su solicitud, y por ello lo procedente en confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que a esa fecha aún no había sido emitido el **Voto No. 2013-4613 del 10 de abril de 2013**, según el cual debía suspenderse la cancelación de presentación de los documentos relacionados con contribuyentes morosos con este tributo.

En virtud de las consideraciones anteriores, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Felipe Arturo Koberg Marengo**, en representación de la empresa **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece, la cual se confirma.

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 N° 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Felipe Arturo Koberg Marengo**, en representación de la empresa **EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIMAC KB, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece, la cual se confirma, para que se declare el abandono de la solicitud, así como la cancelación de presentación del documento en que se solicitó inscribir la marca **“ALMACEN KOBERG”** y se archive este expediente. 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