



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1200-TRA-PI

Solicitud de cesión del nombre comercial “Clínica 20/20 Vista del Parque (diseño)”

DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 81214)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 294-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del tres de abril del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- cuatrocientos treinta y ocho mil sesenta y nueve, una sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio ubicado en San José, Sabana, ciento veinticinco metros al sur de Teletica Canal Siete, Torres Vistas del Parque, contiguo al Restaurante Padrísimo, contra la resolución final dictada a las once horas, treinta y nueve minutos, diez segundos del ocho de noviembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de abril del dos mil doce, la empresa **INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA** y la empresa **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, suscriben un contrato de cesión mediante el cual acuerdan transferir a favor de la segunda, el nombre comercial “**Clínica 20/20 Vista del Parque**”, registro número **177389**,



expediente número **2007-11908**, en clase **49** de la Clasificación Internacional, el cual protege y distingue “Un establecimiento dedicado a oftalmología. Ubicado en San José, de canal 7, 100 metros Sur, Condominio Vista del Parque”. (Ver folios 3 y 4).

SEGUNDO. Como consecuencia del contrato de cesión suscrito por las empresas supra citadas, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre del dos mil doce, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA** solicita inscribir la cesión del nombre comercial referido anteriormente, a favor de su representada.

TERCERO. Que en resolución final de las once horas, treinta y nueve minutos, diez segundos del ocho de noviembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar la presentación y ordenar el abandono de la solicitud de inscripción presentada, en razón de que mediante consulta realizada a la base de datos correspondiente, se determinó que la sociedad solicitante se encuentra morosa en el pago establecido por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, No. 9024.

CUARTO. Que inconforme con la anterior resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de noviembre del dos mil doce, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, haciendo alusión que a la fecha en que se suscribió el contrato de cesión la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, número 9024, no se encontraba vigente, por lo que no era necesario el pago de dicho impuesto, siendo, que ni el cedente ni el cesionario se encontraban morosos, y por consiguiente, su representada se encuentra al día en el pago del impuesto establecido por la Ley N° 9024, y que la empresa **INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra en trámite de disolución y liquidación que se tramita bajo las citas tomo 2012, asiento 351812, de acuerdo a la legislación costarricense, razón por la cual la misma no se encuentra morosa, por lo que solicita se acojan los recursos planteados, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, diecisiete segundos



del veintidós de noviembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Este Tribunal Registral Administrativo en resolución de las trece horas con cuarenta minutos del doce de junio del dos mil trece, como consecuencia de la Acción de Inconstitucionalidad número 12-016277-0007-CO, interpuesta por el licenciado Edgardo Campos Espinoza, en su condición personal y como apoderado generalísimo y representante judicial de la empresa **EDIFICIO CHIRIPO DE SAN PABLO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra el artículo 5 de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas, No. 9024 y su Reglamento, **suspende** el dictado de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, diecisiete segundos del veintidós de noviembre del dos mil doce, por estar cuestionada la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas N° 9024 de 23 de diciembre del 2011, publicada en La Gaceta N° 249, del 27 de diciembre del mismo año.

SEXTO. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO AL SUSPENSO DE LA RESOLUCION DE ESTE CASO.

Que por Voto N° 747-2013 dictado a las trece horas con cuarenta minutos del doce de junio del dos mil trece, se ordenó suspender el dictado de la resolución final del presente expediente hasta tanto se resuelva la acción de Inconstitucionalidad numero 12-016277-0007-CO y siendo que por medio de la certificación emitida por el Registro Nacional visible a folio 85 se demuestra que la sociedad morosa se encuentra disuelta, pierde interés la razón que



sustenta la suspensión por lo que se ordena la continuación del presente asunto para su resolución final.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Que la empresa **INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA** se encuentra actualmente liquidada. (Ver folio 85)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de Personas Jurídicas, cancela la presentación de la solicitud de cesión referida, y ordena el abandono de la misma, dado que mediante consulta realizada a la base de datos correspondiente, determina que la solicitud de cesión fue presentada estando morosa la sociedad solicitante.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la sociedad solicitante argumenta que a la fecha en que se suscribió el contrato de cesión la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, número 9024, no se encontraba vigente en el tanto que no era necesario el pago de dicho impuesto por lo que ni el cedente ni el cesionario se encontraban morosos.

Aduce, que su representada, se encuentra al día en el pago del impuesto establecido por la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas, número 9024, y siendo que dicha empresa es quien gestiona la cesión del nombre comercial, no es viable ni correcto el rechazar la solicitud de su representada, quien si pagó el impuesto.

Además, señala que la sociedad denominada **INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, anterior titular del nombre comercial objeto de la cesión, se encuentra en trámite de disolución de acuerdo con la legislación costarricense, razón por la cual no podría considerarse que la misma esté morosa, si ante el Registro Nacional dicha sociedad está en proceso de liquidarse.



Finalmente alega que la primera gestión de disolución y liquidación de la sociedad INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA fue rechazada haciendo caso omiso de lo que establece la circular DGRN-0006-2012 del Director General del Registro Nacional, por lo que debió presentarse nuevamente testimonio cuya presentación fue cancelada, encontrándose actualmente el proceso de disolución y liquidación en trámite bajo las citas tomo 2012, asiento 351812.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo examen, es necesario mencionar que la razón que dio origen a que la solicitud de cesión del nombre comercial “**Clínica 20/20 Vista del Parque (diseño)**” presentada el once de noviembre del dos mil doce, por la empresa **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, no se tramitara fue la aplicación del artículo 5 de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas N° 9024, así como lo dispuesto por el numeral 10 del Reglamento para la Aplicación Registral de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas,

No obstante, y a pesar de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, es importante señalar, que en razón de lo prescrito en el Transitorio II de la misma Ley que indica: “ *Las sociedades mercantiles, subsidiarias de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se disuelvan en el plazo de los tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley no pagarán este impuesto. Vencido este plazo sin completar el proceso de disolución, los contribuyentes deberán cancelar el impuesto en los términos previstos en esta ley*”; la empresa **INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, realizó el trámite de cesión de su activo, sea, del signo indicado supra a favor de la empresa apelante **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por encontrarse en el proceso de liquidación.

Siendo que la pretensión de la empresa cesionaria es que se inscriba la solicitud de cesión aludida, este Tribunal solicitó como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, una certificación en la que se indicara si la sociedad cedente se encontraba liquidada, ello, en virtud de lo manifestado por la empresa recurrente a folio 76, indicando esta, mediante número de certificación 4873330-2014, emitida el 21 de marzo del



2014, que el estado actual de la empresa **INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-396060, es “**liquidada**” (Ver folios 84 y 85). Por ende, y estando aprobado en autos, que la sociedad mencionada está liquidada, pierde interés la objeción constante a folio 5 “**INSTITUTO DE CORNEA SOCIEDAD ANÓNIMA. ESTADO MOROSIDAD: MOROSA**”, por la que el Registro de la Propiedad Industrial canceló la presentación de la solicitud de cesión indicada, y ordenó el abandono del expediente, concluyendo este Tribunal, que al estar liquidada la sociedad supra citada, dicho motivo de rechazo ha dejado de existir. De ahí que la resolución apelada carece de interés actual en el presente asunto.

SEXTO. De las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente: **1.-** Levantar la suspensión decretada mediante el Voto N° 747-2013, de las trece horas con cuarenta minutos del doce de junio del dos mil trece, y **2.-** Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos, diez segundos del ocho de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la solicitud de cesión del nombre comercial “**Clínica 20/20 Vista del Parque**”, clase 49 de la clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

SETIMO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se resuelve **1.-** Levantar la suspensión decretada mediante el Voto N° 747-2013, de las trece horas con cuarenta minutos del doce de junio del dos mil trece, **2.-** Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL PARQUE ARDILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos, diez segundos del ocho de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud de cesión del nombre comercial “**Clínica 20/20 Vista del Parque**”, clase 49 de la clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79