

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0817-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “LA JOSEFINA (DISEÑO)”**

**URCA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-7328)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 366-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del nueve de junio de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Eduardo Calderón Odio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula 1-873-725, en representación de la empresa **URCA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-206538, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:42:40 horas, del 24 de setiembre de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2015, **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición antes indicada, solicitó el registro como marca de “**LA JOSEFINA (DISEÑO)**”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 13:42:40 horas, del 24 de setiembre de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar la presentación y ordenar el abandono de la solicitud de inscripción relacionada, por cuanto, 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 el licenciado **Eduardo Calderón Odio** en la representación indicada e inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y por ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Edgardo Campos Espinoza y tramitada bajo el expediente **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.

**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 la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. 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 **URCA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-206538 se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas al momento de presentar su solicitud, (ver folio 3).
- 2.-** Que al 26 de noviembre de 2015, la sociedad **URCA S.A.** con cédula jurídica 3-101-206538, estaba morosa en el pago el período 2015 del impuesto a las personas jurídicas, (ver folio 23).
- 3.-** Que el comprobante de pago del impuesto a las personas jurídicas aportado por la parte interesada corresponde a **BAULA PRODUCCIONES S. R. L.** con cédula jurídica 3-102-361768 (folios 28 y 29).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos no probados y de interés en este caso, el siguiente: **1.-** Que la sociedad URCA S.A. con cédula jurídica 3-101-206538 cumpliera con el pago del impuesto de personas jurídicas.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** La acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 12-016277-0007-CO por la Sala Constitucional, mediante el **Voto No 1241-2015** que fue aclarado y adicionado con el **Voto No. 12009-2015**. Con fundamento en esto, el Registro de la Propiedad Industrial ordenó el archivo del expediente, en virtud de que verificó que al momento de presentar la solicitud de inscripción de la marca **“LA JOSEFINA (DISEÑO)”** la empresa solicitante URCA S.A., con cédula jurídica 3-101-206538, se encontraba morosa del pago del Impuesto a las Personas Jurídicas establecido en la Ley No. 9024 y en consecuencia dispuso la sanción prevista en el artículo 5 de esa Ley.

En escrito de presentado ante este Tribunal el 4 de enero de 2016 la representación de la empresa solicitante alegó que su representada ya se encontraba al día en el pago del impuesto relacionado y en virtud de ello solicitó que se continuara con el trámite de la marca propuesta.

**CUARTO. 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 1º). Estableciendo como hecho generador el día 1º 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. Por su parte, 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.

En contra de esta Ley y su Reglamento, fueron interpuestas gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas de plano por diversos motivos, excepto la que fue promovida por la empresa Edificio Chirripó de San Pablo, S. A., a la cual la Sala Constitucional decidió dar curso bajo el expediente **No. 12-016277-0007-CO**.

Esta acción de inconstitucionalidad 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.**

(...)

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 30 de julio de 2015 la licenciada **Giselle Reuben Hatounian** solicitó el registro de la marca **“LA JOSEFINA (DISEÑO)”** a favor de su representada **URCA S.A.** No obstante, a esa fecha esta empresa se encontraba morosa del impuesto a las personas jurídicas (ver folio 3) y por ello el Registro de la Propiedad Industrial ordenó el archivo de este expediente.

Afirma la representación de la empresa **URCA S.A.** que el impuesto de personas jurídicas se encuentra debidamente cancelado. No obstante, aporta una impresión del comprobante de pago correspondiente a la empresa **BAULA PRODUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con cédula jurídica 3-101-361768 (folio 29), en razón de lo cual no se ha acreditado el pago por parte de la entidad solicitante del signo **“LA JOSEFINA (DISEÑO)”** y en razón de ello no resulta de recibo su agravio, toda vez que sí consta en el expediente que al día 26 de noviembre de 2015 aún adeudaba lo correspondiente al período 2015, por ello no puede anularse la sanción impuesto y es lo procedente confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En virtud de las consideraciones anteriores, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Eduardo Calderón Odio**, en representación de la empresa **URCA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:42:40 horas, del 24 de setiembre de dos mil quince, la cual se confirma.

**QUINTO. SOBRE 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Eduardo Calderón Odio**, en representación de la empresa **URCA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:42:40 horas, del 24 de setiembre de dos mil quince, la cual se confirma, para que se archive este expediente que corresponde a la marca **“LA JOSEFINA (DISEÑO)”**. 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***

***Priscilla Loreto Soto Arias***