

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0204-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO

LOMBRITICA

LOMBRITICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-10958

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0334-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del doce de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Juan Esteban Aguilar Rojas, cédula de identidad 1-1251-0719, vecino de San José, Curridabat, en su condición de apoderado especial de la empresa **LOMBRITICA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-251852, con domicilio en Cartago El Guarco San Isidro, La Cangreja, kilómetro treinta y cuatro mil medio sobre la Interamericana Sur, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:48 horas del 18 de marzo de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de diciembre de 2021 el señor Alberto González Arrieta, odontólogo, cédula de identidad 1-0988-0685, vecino de

San José, Montes de Oca, San Pedro, Barrio Los Yoses, en su condición de tesorero con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LOMBRITICA, S.A., cédula de persona jurídica 3-101-251852, presentó solicitud de inscripción del signo **LOMBRITICA**, como marca de comercio, para proteger y distinguir en clase 1 de la nomenclatura internacional, fertilizante biorgánico.

El Registro de la Propiedad Intelectual en resolución final de las 15:16:48 horas del 18 de marzo de 2022, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, porque mediante consulta realizada a la base de datos correspondiente determinó que la sociedad LOMBRITICA, S.A., se encontraba morosa en el pago del impuesto establecido en la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, por lo que consideró que no es posible la inscripción de esta hasta que no se encuentre al día.

Inconforme con lo resuelto, el señor Juan Esteban Aguilar Rojas, en representación de la empresa LOMBRITICA, S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de origen el 30 de marzo de 2022, apeló y manifestó, que entiende que la ley 9428 de Impuesto a las Personas Jurídicas, es taxativa, al indicar sobre la obligatoriedad del pago correspondiente y que esta impide al Registro Nacional inscribir documentos a los contribuyentes que no estén al día en el pago, pero considera, que no es motivo suficiente para declarar una solicitud en abandono y mucho menos, ordenar el archivo del expediente, ya que el defecto es subsanable.

Indica, que efectivamente la empresa LOMBRITICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, titular de la marca LOMBRITICA, estuvo morosa con el Impuesto de Personas Jurídicas período 2022, que, hoy en día el impuesto ya se encuentra pagado desde el 23 de marzo de 2022, mediante pago en línea por medio de la plataforma del Banco Nacional, comprobante 22043274, factura 1801023261572, por lo que, actualmente

no existe el motivo por el cual el Registro objeta continuar con el trámite de la solicitud.

Manifiesta, que para su sociedad y su negocio es de vital importancia que dicha marca llegue a inscribirse, puesto que ha sido usada por la empresa desde hace muchos años, y la esta representa el espíritu del negocio ante el consumidor, por lo que al archivar el expediente 2021-10985, quedaría la sociedad en estado de indefensión, con el riesgo que la marca pueda llegar a ser solicitada por un tercero.

Señala, que en vista que la sociedad LOMBRITICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra al día en el Impuesto a las Personas Jurídicas, y para evitar estado de indefensión a la sociedad, solicita se declare sin efecto la resolución que ordena el abandono y el archivo del expediente, y se proceda inscribir la marca LOMBRITICA.

Finalmente, solicita vista oral de conformidad con lo que establece la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:

- 1) La solicitud de registro del signo **LOMBRITICA**, tramitada en este expediente fue presentada el 3 de diciembre de 2021. (folios 1 y 2 del expediente principal).
- 2) El 18 de marzo de 2022 la sociedad LOMBRITICA, S.A. con cédula jurídica 3-101-251852 se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428. (folio 11 del expediente principal).

3) El 6 de julio de 2022 la empresa LOMBRITICA, S.A. con cédula jurídica 3-101-251852, se encuentra al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428. (folio 33 del legajo digital de apelación).

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

CUARTO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL. Este Tribunal, mediante resolución de las 9:45 horas del 1 de julio de 2022, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual aportara impresión de la consulta de estados de la sociedad LOMBRITICA, S.A. cédula de persona jurídica 3-101-251852, a fin de verificar que se encuentra al día en el pago del impuesto establecido en la Ley 9428.

En atención de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante escrito remitido ante este Tribunal el 6 de julio de 2022, aportó impresión de la consulta de morosidad de la sociedad LOMBRITICA, S.A., realizada el 6 de julio de 2022, en el sitio web <http://ces/ces/xhtml/paginas/consultas/consulta-estados.xhtml?fromLogin=true>, en donde consta que la empresa LOMBRITICA, S.A., se encuentra al día en el Impuesto de Personas Jurídicas, Ley 9428.

De lo anterior este Tribunal dio audiencia a la recurrente por el plazo de cinco días hábiles de conformidad con el artículo 25 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, a efecto de que se pronunciara en relación a la prueba para mejor resolver; la que contestó el 21 de julio de 2022, manifestando que queda en evidencia que la sociedad LOMBRITICA S.A., se encuentra completamente al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, situación que motivó la apelación en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual de las quince horas con dieciséis minutos con cuarenta y ocho segundos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Con la prueba

aportada, la sociedad no está incumpliendo con ningún requisito o normativa alguna, tampoco con la Circular DGL-0007-2017 de 31 de agosto de 2017.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con el contenido del presente expediente, así como de los alegatos de la parte interesada, verifica este Tribunal que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó el estudio correspondiente al Impuesto a las Personas Jurídicas el 18 de marzo de 2022 (Ley 9428 de 21 de marzo de 2017), y al constatar que la empresa solicitante del signo pedido se encontraba morosa, procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de comercio **LOMBRITICA**, en clase 1 de la nomenclatura internacional, y ordenó el archivo del expediente, en aplicación del artículo 5 de la citada ley, el cual establece:

Artículo 5.- Sanciones y multas. [...].

El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personas jurídicas, certificaciones literales de sociedad, ni inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentra 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. [...].

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 en el ámbito registral. En relación con ello indica:

[...] 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 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 procederse con la cancelación del respectivo asiento de presentación o a decretar el abandono de la solicitud.** Se actuará por consiguiente según corresponda, 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 DECLARE 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 Intelectual en declarar el abandono de la solicitud, y el archivo del expediente, en virtud de que se determinó que la empresa interesada en el registro de la marca de comercio **LOMBRITICA**, no estaba al día con el pago de este impuesto y por ello, de conformidad con la normativa relacionada lo procedente era declarar el abandono y archivo del expediente.

Consecuencia de lo indicado, este órgano de alzada, mediante resolución de las 9:45 horas del 1 de julio de 2022, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual como prueba para mejor resolver, aportara impresión de la consulta de estados de la sociedad LOMBRITICA, S.A., con el fin de verificar si esta se encontraba al día en el pago del impuesto establecido en la Ley 9428, prueba de la cual se constata

que el 6 de julio de 2022, fecha en que se realiza la consulta de morosidad de la sociedad LOMBRITICA, S.A., en el sitio web [http://ces/ces/xhtml/paginas/consultas/consulta-estados.xhtml?from Login=true](http://ces/ces/xhtml/paginas/consultas/consulta-estados.xhtml?from>Login=true), consta que la empresa apelante se encuentra al día en dicho impuesto (folio 33 del legajo digital de apelación), dado lo cual ya no existe el impedimento establecido en el artículo 5 de la citada ley.

Así las cosas, en aplicación de lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, referido a los principios que deben regir la materia, se desprende el principio de adaptabilidad, que indica:

Artículo 4º- 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.

Considera este Tribunal que es obligación de la Administración cumplir con los fines que le ha establecido la ley y buscar los mecanismos alternativos para que se satisfaga ese fin público; esto es, el encontrarse al día en el pago del impuesto correspondiente, se tiene por subsanado el requisito que dio origen a la negativa de continuar con el trámite solicitado, por lo que debe revocarse la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta, si otro motivo no lo impide, especialmente, porque los edictos de la solicitud ya fueron publicados y no hubo oposición. De ahí, que lleva razón la solicitante y apelante en solicitar que se declare con lugar el recurso de apelación.

En cuanto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente sobre que el impuesto había sido cancelado desde el 23 de marzo de 2022, mediante pago en línea por medio de la plataforma del Banco Nacional, comprobante

22043274, factura 1801023261572, por lo que no existe el motivo por lo cual objeta el Registro. Sobre este agravio, es importante indicar a la representación de la empresa recurrente, que a folio 11 del expediente se observa que de la consulta de estados de la sociedad LOMBRITICA, S.A., Ley 9024 y Ley 9428, realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de marzo de 2022, esta se encontraba al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, en lo que respecta a la Ley 9024; pero en lo concerniente a la Ley 9428, la sociedad se encontraba morosa. De ahí, que este Tribunal, mediante prueba para mejor resolver (folio 25 del legajo digital de apelación), solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual, aportara impresión de la consulta de estados de la sociedad LOMBRITICA, S.A., para verificar si esta se encontraba al día en el pago del impuesto establecido en la Ley 9428, prueba de la cual se constata que el 6 de julio de 2022, fecha en que se realiza la consulta de morosidad de la sociedad LOMBRITICA, S.A. se encontraba al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas (folio 33 del legajo digital de apelación). Por lo que no existe motivo alguno para impedir se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio propuesta **LOMBRITICA**, en clase 1 de la nomenclatura internacional.

Respecto a la audiencia oral a que hace referencia en sus agravios la representación de la empresa solicitante y apelante, esta deviene en innecesaria, por la forma en que se está resolviendo este procedimiento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Juan Esteban Aguilar Rojas, en su condición de apoderado especial de la empresa LOMBRITICA, S.A. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:48 horas del 18 de marzo de 2022, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el

trámite de inscripción de la marca de comercio **LOMBRITICA**, en clase 1 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, fertilizante biorgánico, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Juan Esteban Aguilar Rojas, en su condición de apoderado especial de la empresa **LOMBRITICA, S.A.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:48 horas del 18 de marzo de 2022, la que en este acto **SE REVOCA**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio **LOMBRITICA**, en clase 1 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, fertilizante biorgánico, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE. Representación

TG. Requisitos de Inscripción de la marca

TNR. 00.42.06