



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0230-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8286

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0270-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Karla Villalobos Wong, cédula de identidad 1-1036-0375, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-853672, domiciliada en San José, San José, Mata Redonda, Sabana Norte, Avenida Cinco, Edificio Grupo Nueva, primer piso, oficinas Tactic Estudio Legal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:02:48 horas del 16 de abril de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de agosto de 2023, la abogada Karla Villalobos Wong, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio

'givi, para proteger y distinguir una aplicación informática de intercambio de regalos, en clase 9 internacional.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 16:02:48 horas del 16 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, archivó la solicitud de inscripción presentada, por cuanto al momento de su dictado, la empresa solicitante GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., se encontraba morosa en el pago establecido por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, número 9428.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1. De la consulta del impuesto de personas jurídicas efectuada en la base de datos del “BAC”, con el fin de conocer el monto adeudado por la sociedad GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., se muestra que la sociedad no tiene saldos pendientes por ese tributo.
2. Solicita a la autoridad registral que admita el recurso de revocatoria, para que revoque la resolución de archivo y dicte una resolución que suspenda el trámite, hasta que se resuelva la situación tributaria con el Ministerio de Hacienda, caso contrario se eleve el



expediente ante el Tribunal Registral Administrativo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que de la consulta de situación tributaria realizada en el sitio oficial del Ministerio de Hacienda, la sociedad GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., actualmente se encuentra al día en el pago del impuesto establecido por la Ley 9428 de Impuesto a las Personas Jurídicas (folio 9 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo análisis, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la

givi

solicitud de inscripción de la marca de comercio , y su consecuente archivo, al verificar que la empresa gestinante se encontraba morosa con el pago del impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428, de conformidad con el artículo 5 de la citada ley, que establece:

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



El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica, certificaciones literales de sociedad, ni inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren 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.

[...]

En consonancia con lo anterior, la Dirección General del Registro Nacional, por medio de la circular DGL-0007-2017, emitida el 31 de agosto de 2017, en lo interés dispuso:

[...] los documentos otorgados a favor de la persona jurídica que se encuentre en mora en el pago de impuesto; es decir aquellos en virtud de los cuales se constituya algún derecho o situación jurídica a favor del contribuyente moroso; debiéndose proceder a la cancelación del respectivo asiento de presentación o a decretar el abandono de la solicitud [...]

En ese sentido, el operador jurídico debe sujetarse a tales disposiciones; proceder que se encuentra sujeto al principio de legalidad regulado así por los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual está destinado a aplicar obligatoriamente lo establecido en este caso por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.



Ahora bien, aún cuando la autoridad registral decretó el archivo de la solicitud de la marca pretendida, comprueba este órgano de alzada mediante la consulta de la situación tributaria efectuada en el sitio oficial del Ministerio de Hacienda, ubicada en el siguiente enlace: <https://atv.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx>, que la sociedad GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., en la actualidad se encuentra al día con el pago del impuesto establecido por la Ley 9428; en consecuencia, ha dejado de existir 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.

De ahí que, considera esta autoridad que es obligación de la Administración cumplir con los fines que le ha establecido la legislación y buscar los mecanismos alternativos para que se satisfaga ese fin público; en este caso, el pago eficaz del impuesto correspondiente.

Por consiguiente, al quedar demostrado el cumplimiento de esa obligación tributaria por parte de la sociedad GIVI ENTERPRISE



GIFTING GCR S.A., según se comprueba de la consulta realizada a la base de datos del Ministerio de Hacienda, se tiene como subsanado el requisito que dio origen a la negativa de continuar con el trámite solicitado.

A mayor abundamiento, 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 J. C. (2006). *Derecho administrativo*. Tomo II. (8^a Ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo Perrot., pp. 302-305).

Siendo un deber de la función pública, de acuerdo con 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.

En este sentido, también debe tomarse en consideración que la Administración debe integrar a su actuación los principios que deriven del bloque de legalidad existente. Así, se tiene que, respecto de los impuestos, el interés superior del Estado costarricense es que estos se cobren y cancelen, siendo la sanción la última acción que debe tomarse, ya que esta en nada beneficia a la colectividad y tan solo se erige en punición individual para quien no se ajuste a los preceptos legales. Tratándose de asuntos que se ventilan ante la administración registral, deben además tratarse bajo los preceptos de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, número 3883, cuyos principios conllevan la búsqueda de la inscripción de los documentos.

Todo lo anterior, según lo estipulado en el artículo 4 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 43747-MJP, 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 8039); 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 102.3.6 del Código Procesal Civil, este último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, y el artículo 1º de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

De conformidad con las anteriores consideraciones y al quedar en evidencia que la sociedad GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., se encuentra al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, considera este Tribunal que lo procedente es revocar la resolución venida en alzada, para que se continúe con el correspondiente trámite



de inscripción de la marca propuesta.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, doctrina y citas legales expuestas, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Karla Villalobos Wong, apoderada especial de la empresa GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el

trámite de inscripción de la marca de comercio  , para proteger y distinguir una aplicación informática de intercambio de regalos, en clase 9 internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Karla Villalobos Wong, en su condición de apoderada especial de la empresa GIVI ENTERPRISE GIFTING GCR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:02:48 horas del 16 de abril de 2024, la que en este acto **se revoca** para que en su lugar se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud presentada, si otro aspecto no contemplado lo impidiese. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.42.25



ARANCELES REGISTRALES

UP: REQUISITOS TRIBUTARIOS DE INSCRIPCIÓN

TE: ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL

TE: CONSTANCIA DE PAGO DE ARANCELES TRIBUTARIOS

TG: REGISTRO NACIONAL

TNR: OO.57.55