



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0388-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:

“creativeproject.byfabiola”

FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-759

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0153-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, cédula de identidad 1-0994-0112, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L.**, sociedad creada bajo las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-102-870258, con domicilio en Cartago, La Unión, San Juan, Monserrat, casa 11 K, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:00:12 horas del 11 de julio de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 25 de enero de 2024, el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, en su condición de apoderado especial de la empresa FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., solicitó la inscripción del signo **“creativeproyect.byfabiola”**, como marca de servicios para proteger y distinguir, en clase 42 internacional, diseño de logotipos, imágenes, comerciales, ilustraciones, fotografías, folletos, revistas y contenido para empresas y redes sociales. Gestión de contenido de empresas.

El Registro de la Propiedad intelectual mediante resolución final dictada a las 13:00:12 horas del 11 de julio de 2024, declaró el abandono y ordenó el archivo de la solicitud presentada, porque en consulta realizada a la base de datos correspondiente determinó que la empresa FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., se encontraba morosa en el pago establecido en la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía solicitante apeló y expuso como agravios que su representada por omisión involuntaria no había pagado el impuesto de personas jurídicas correspondiente, razón por la cual se encontraba moroso. Se ha cancelado el monto adeudado, el cual se puede revisar en línea y de acuerdo, a la práctica procesal de la Oficina de Marcas y al interés mostrado, solicita se revoque la resolución y se continúe con el proceso por haberse realizado el pago respectivo.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:

1. La solicitud de registro de la marca de servicios **“creativeproyect.byfabiola”** tramitada en este expediente fue presentada el 25 de enero de 2024. (folio 1 a 2 del expediente principal).

2. El 11 de julio de 2024 la sociedad FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., con cédula de persona jurídica 3-102-870258, se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428. (folio 7 del expediente principal), y en el momento en que el Registro de la Propiedad Intelectual dictó la resolución de las 11:57:04 horas del 24 de julio de 2024, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la representación de la empresa mencionada, consideró que habiéndose revisado nuevamente el sistema de morosidad la sociedad FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., aún se encontraba morosa (folio 17 del expediente principal).

3. El 26 de marzo de 2025 la sociedad FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., se encuentra al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428, según captura de la consulta de la situación tributaria de la empresa mencionada, realizada por esta instancia, en la base de datos del Ministerio de Hacienda (folio 7 del legajo de apelación).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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 nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

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 11 de julio de 2024 (Ley 9428 de 21 de marzo de 2017), y al constatar que la empresa solicitante del signo pedido se encontraba morosa, declaró el abandono y ordenó el archivo de la solicitud presentada, 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 del ámbito registral, indicando que:

[...] 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 99428” [...].

El Registro con fundamento en el artículo 5 de la Ley 9428 y la Circular DGL-0007-2017, comprobó que la empresa interesada en el registro de la marca de servicios “**creativeproject.byfabiola**”, no estaba al día con el pago del impuesto a las personas jurídicas.



Sin embargo, de la consulta de la situación tributaria realizada en la base de datos del Ministerio de Hacienda por este Tribunal el 26 de marzo de 2025 (folio 7 del legajo de apelación) relacionada con la sociedad FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., se comprueba que la sociedad pagó el impuesto a las personas jurídicas, Ley 9428, de la consulta se verifica que se encuentra al día en el pago del impuesto de la Ley 9428, dado lo cual ya no existe el impedimento establecido en el artículo 5 de la citada Ley.

Ahora bien, en el presente caso es necesario señalar, que la circular DGL-0007-2017 y el artículo 5 de la Ley 9428, no se refieren a prevenir o al saneamiento por pago, sin embargo, es importante indicar que esta Ley se adicionó el artículo 7 bis de la Ley 10255 para reinscripción de sociedades disueltas, de 6 de mayo de 2022, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 100 el 31 de mayo de 2022, dispone:

Artículo 7 bis- Reinscripción por pago de adeudos

No obstante lo dispuesto en el artículo 7, en un plazo máximo de tres (3 años), contado a partir de la cancelación de la inscripción, el representante legal de la sociedad, previo pago de todos los montos pendientes, el principal de la obligación tributaria, multas, sanciones e intereses podrá solicitar al Registro Nacional la reinscripción de la sociedad. Durante ese plazo se mantendrá la protección de la razón social de la sociedad afectada, de lo que deberá asegurarse el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.



Una vez reinscritas, las sociedades deberán cumplir con lo previsto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, N.º 9416, de 14 de diciembre de 2016, referente al registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva, en un plazo no mayor a dos meses. Las sociedades que incumplan con lo anterior se tendrán como omisas en cumplimiento de dicha disposición.

El artículo 7 bis de referencia es de plena aplicación en el presente caso, y por ello resulta necesario interpretarlo, atendiendo al espíritu y finalidad de esta norma. Esta se creó con el objeto de que las sociedades que hayan sido disueltas por no pago del impuesto a las personas jurídicas de conformidad con el artículo 7 de la Ley 9428, así como por el vencimiento del plazo social, conforme con el artículo 201 inciso a) del Código de Comercio, puedan ser reinscritas en un plazo máximo de tres (3 años), contado a partir de la cancelación de la inscripción, mediante el pago total de los montos pendientes por concepto del impuesto a las personas jurídicas, más multas, sanciones e intereses, reinscribiéndose ante el Registro de Personas Jurídicas; tenemos que la norma debe interpretarse en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, sea, el encontrarse al día en el pago del impuesto correspondiente, el cual permite que las sociedades puedan recobrar la personalidad jurídica y llevar a cabo las actividades comerciales que estas están llamadas a desempeñar. Es claro entonces, que hay un espíritu de que el pago del impuesto a las personas jurídicas sanea y garantiza a las sociedades continuar con su actividad comercial, de modo que, del sentido literal de la norma no cabe otra interpretación más que esta.



Así las cosas, en aplicación de lo establecido en el artículo 7 bis y 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 4°- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentalmente del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la ansiedad 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 como se indicó, el encontrarse al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas.

Así que, al comprobarse el cumplimiento de esa obligación tributaria, según consta de la captura de la consulta de situación tributaria realizada por este Tribunal en la base de datos del Ministerio de Hacienda, donde se constata que la sociedad FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L., se encuentra al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, se tiene como 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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **FDEZ WEELS**



ENTERPRISE, S.R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:00:12 horas del 11 de julio de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “creativeproject.byfabiola”, en clase 42 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide, debiendo tomarse en cuenta que ya se emitió publicación de edicto de la solicitud.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, en su condición de apoderado especial de la empresa **FDEZ WEELS ENTERPRISE, S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:00:12 horas del 11 de julio de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “creativeproject.byfabiola”, en clase 42 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide, debiendo tomarse en cuenta que ya se emitió publicación de edicto de la solicitud. 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

lvd/KQB/ORS/CMCH/NUB

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.05