

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0636-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE POR FUSIÓN**

**GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 130798)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0276-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veintinueve minutos del ocho de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, abogada, con cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A**, una sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-173639, domiciliada en San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba de la iglesia Medalla Milagrosa cincuenta metros al oeste, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:18 horas del 28 de octubre de 2019.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que la licenciada **GISELLE REUBEN**

**HATOUNIAN**, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A**, presentó solicitud de cambio de nombre por fusión con la **COMPAÑÍA NUMAR S.A** de la marca POP BITES registro 195364 inscrita en clase 30 para proteger “*palomitas de maíz*”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante prevención de las 15:12:47 horas del 20 de setiembre de 2019, dictó auto de forma, indicándole a la solicitante que la sociedad **COMPAÑÍA NUMAR S.A** tiene inscritos varios registros a su nombre señalando lo siguiente “(...)Con vista en la base de datos de este Registro, la sociedad **COMPAÑÍA NUMAR S.A** tiene inscritas también las siguientes marcas y señal de propaganda: *NUMIEL, Clase 30 Registro 77672, NUMIEL Clase 29 Registro 77671, NUMALAC, Clase 31 Registro 78486, NUMALAC, Clase 29 Registro 77718, REDUCTOL, Clase 29 Registro 124807, REDUCTOL, Clase 30 Registro 124808, SUPER STAR, Clase 29, Registro 128613, DIETEVIA, Clase 29 Registro 193546, DIETEVIA Clase 32, Registro 193568, DIETEVIA Clase 30, Registro 194330, POP STAR Clase 30 Registro 196062, SNAKS, Clase 30 Registro 195689, SNAP POP, Clase 30 Registro 195367, RELAJA TU IMAGINACIÓN señal de propaganda, Registro 195932, LIDO, Clase 32, Registro 199637, VOLADOS, Clase 32, Registro 201775, EL POPULAR, Clase 30, Registro 203330, CRISTASOL, Clase 30, Registro 207188, NIEVE, Clase 01, Registro 213976, VENTURA, Clase 30 Registro 216376, NUMIEL, Clase 09, Registro 216503, SUPER STAR Clase 29, Registro 216477, TRADICIÓN, Clases 29 y 30 en trámite, Expediente 2011-12374, CARDIOLI, Clase 29, Registro 220335, CARDI MEGA, Clase 29, Registro 220620” y que conforme al artículo 32 de la Ley de Marcas debería de solicitar el cambio de razón social en todos esos registros, advirtiéndole que en caso de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

En respuesta a la prevención dictada a las 15:12:47 horas del 20 de setiembre de 2019, por el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitante en memorial presentado el 09 de octubre de 2019 indicó que los registros de las marcas POP STAR 196062 Y SNAP POP 195367 se

encuentran en trámite de cambio de nombre según el movimiento número 2-131311 señalando en lo que interesa lo siguiente: “(...)Asimismo, indico que los registros restantes no tienen relación con la marca en referencia, por lo tanto, solicito sean eliminados de esta prevención.”

El Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de las 11:47:18 horas del 28 de octubre de 2019, resolvió declarar el abandono y archivo de la solicitud, teniendo por contestado parcialmente el auto de las 15:12:47 horas del 20 de setiembre de 2019.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A**, apeló la resolución relacionada, indicando que tal y como se demostró con la documentación, las empresas **COMPAÑÍA NUMAR S.A** y **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A** son la misma empresa, es decir el cambio de nombre no representa un cambio en la titularidad de la marca y por ende el origen empresarial de todos los signos es el mismo. Agrega que en caso de que el Registro mantenga su criterio, solicita se indique el número de circular o norma que indica que en un cambio de nombre se deben de incluir absolutamente todas las marcas del titular.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que mediante escrito presentado el 09 de octubre de 2019, la apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A**, contestó la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:12:47 horas del 20 de setiembre de 2019. (ver folio 16 del expediente de origen)

**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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que pueden causar nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO.** Revisado el expediente por este Tribunal se observa que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de archivo, declara el abandono de la solicitud, con base en que ese registro emitió el Auto de prevención de las 15:12:47 horas del 20 de setiembre de 2019, en donde señala lo siguiente: “ (...)Con vista en la base de datos de este Registro, la sociedad **COMPAÑÍA NUMAR S.A** tiene inscritas también las siguientes marcas y señal de propaganda: NUMIEL, Clase 30 Registro 77672, NUMIEL Clase 29 Registro 77671, NUMALAC, Clase 31 Registro 78486, NUMALAC, Clase 29 Registro 77718, REDUCTOL, Clase 29 Registro 124807, REDUCTOL, Clase 30 Registro 124808, SUPER STAR, Clase 29, Registro 128613, DIETEVIA, Clase 29 Registro 193546, DIETEVIA Clase 32, Registro 193568, DIETEVIA Clase 30, Registro 194330, POP STAR Clase 30 Registro 196062, SNAKS, Clase 30 Registro 195689, SNAP POP, Clase 30 Registro 195367, RELAJA TU IMAGINACIÓN señal de propaganda, Registro 195932, LIDO, Clase 32, Registro 199637, VOLADOS, Clase 32, Registro 201775, EL POPULAR, Clase 30, Registro 203330, CRISTASOL, Clase 30, Registro 207188, NIEVE, Clase 01, Registro 213976, VENTURA, Clase 30 Registro 216376, NUMIEL, Clase 09, Registro 216503, SUPER STAR Clase 29, Registro 216477, TRADICIÓN, Clases 29 y 30 en trámite, Expediente 2011-12374, CARDIOLI, Clase 29, Registro 220335, CARDI MEGA, Clase 29, Registro 220620”. a lo cual la solicitante contesta dicha prevención el 09 de octubre de 2019, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial dicta Auto de no admisión a las 11:43:33 horas del 28 de octubre de 2019, teniendo por no admitida la respuesta de la solicitante de la prevención.

Observa este Tribunal que en el presente caso no resulta de aplicación la figura del abandono, toda vez que la apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, contestó la prevención, en otras palabras, el hecho de que al a quo no le resultara válida la respuesta del solicitante no constituye ninguna penalidad para aplicar la figura del abandono, como ocurrió en el presente asunto.

Considera este Tribunal que no existe norma que obligue al cambio de nombre de todas las marcas que tenga registradas, más aún en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes la doctrina ha señalado:

*“Cabe resaltar que el principio de autonomía de la voluntad es expresión de un principio más amplio: el de la autonomía de las personas. Este principio tiene un claro carácter metajurídico, y está fuertemente impregnado de sentido moral y se refiere, fundamentalmente, a la libertad que, dentro de sus posibilidades, tienen las personas para elegir por sí mismas, aunque las opciones que escojan sean, objetivamente erróneas.”*

OCHOA JIMENEZ, María Julia. Implicaciones del principio de autonomía de la voluntad en materia de propiedad intelectual [en línea] <http://www.ventanalegal.com/revista/ventanalegal/implicaciones.htm>.

Los contratos que tienen por objeto bienes intelectuales son en su mayoría de carácter innominados o atípicos y como tales, se rigen por los principios generales que tutelan la materia contractual.

En el caso en análisis, estamos discutiendo sobre la titularidad de las marcas y la libertad que posee el dueño de estas, para realizar un contrato o no, basado en el principio de autonomía de voluntad y en el ejercicio de los atributos del dominio.

En términos muy generales, será el poder de autodeterminación que se le reconoce a la persona para que pueda ejercer sus facultades, sea dentro del ámbito de la libertad que le pertenece como sujeto de derechos, principio en virtud del cual el particular tiene potestades

---

para regular jurídicamente con su propia voluntad y en la medida del contenido de esta, su esfera de acción. En nuestra Constitución Política, el principio está desarrollado, expresamente, en su artículo 28, que dispone en lo que interesa:

"Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley..."

Más aún, si consideramos que el artículo 32 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, lo que regula es la solicitud del cambio de nombre y razón social, sin establecer la obligación de realizar tal modificación en todas las marcas registradas a nombre de ese titular.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de cambio de nombre por fusión de la marca POP BITES registro 195364 inscrita en clase 30 para proteger "*palomitas de maíz*", para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:47:18 horas del 28 de octubre de 2019, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido 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 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 o de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

*Karen Quesada Bermúdez*

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

*Oscar Rodríguez Sánchez*

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

*Priscilla Loretto Soto Arias*

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

*Guadalupe Ortiz Mora*

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**