
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE NÚMERO 2021-0259-TRA-PI

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE POR FUSIÓN

APOTEX INC., apelante.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (EXP. DE ORIGEN NÚMERO 2021-6154/2-135859)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0384-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y un minutos del tres de setiembre del dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el Lic. **SERGIO SOLANO MONTENEGRO**, mayor, abogado, con cédula de identidad número 1-0578-0279, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **APOTEX INC**, organizada según las leyes de Canadá, domiciliada en 150 Signet Drive, Weston, Ontario, Canadá, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:33:43 horas del 30 de abril del 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **SERGIO SOLANO MONTENEGRO**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción del cambio de nombre del titular de marcas por fusión de compañías, donde manifiesta que la sociedad que representa **APOTEX INC.**, es la subsistente como resultado de la fusión de las sociedades.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las

10:33:43 horas del 30 de abril del 2021, declaró el abandono de la solicitud marcaria y ordenó el archivo del expediente ya que no se pueden consignar cambios de nombre por fusión cuando no hay una modificación o cambio en el nombre del titular, que en la base de datos del Registro todos los signos se encuentran a nombre de **APOTEX INC**, nombre resultante de las sociedades fusionadas, por lo que no se puede certificar un cambio donde es inexistente.

Inconforme con lo resuelto, el Lic. **SERGIO SOLANO MONTENEGRO**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que según el artículo 1 de la *Ley sobre inscripción de documentos en el registro público*, la finalidad del Registro en cuanto al trámite de documentos es inscribirlos y es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos en dicha oficina, siendo que es contrario a todo interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.

No existe un Registro del Registro Nacional de Costa Rica que pueda certificar la fusión del titular de los signos marcarios, por tratarse la solicitante de una entidad extranjera, por ello el argumento de Registro de "no certificar las fusiones entre las sociedades que es propio del Registro de Personas Jurídicas", no es correcto.

Es necesario dar la publicidad registral a la fusión presentada ya que sí existen cambios patrimoniales importantes a pesar de mantenerse el mismo nombre.

Se debe aplicar una integración de las normas y principios registrales que obligan a dar una correcta publicidad registral.

El titular ya no es el mismo ya que varias sociedades se fusionaron en una sola que mantiene el nombre, hecho que debe publicitarse.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que según consta a folio 5 y siguientes del expediente principal la sociedad resultante de la fusión es APOTEX INC.
2. Que los signos registrados en la base del Registro de Propiedad Intelectual (certificaciones adjuntas de folio 10 a 72 del legajo de apelación) se encuentran a nombre de la empresa **APOTEX INC**, que es la resultante de la fusión por la cual se solicita el cambio de nombre del titular.

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: Que 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.OBJETO DE LA LEY DE MARCAS.
El artículo 1 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, indica que su objeto es:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...

Además, desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo

que no se oponga y sea compatible con dichos tratados.

En cuanto al cambio de nombre del titular el artículo 32 indica:

Artículo 32.- Cambio de nombre del titular. Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:

- c) La especificación de si se trata de un cambio de nombre o una fusión de compañías, entre otros cambios.
- d) La indicación del nuevo nombre del solicitante.

De la transcripción de los artículos considera este Tribunal que para que proceda un cambio de nombre debe existir un nuevo titular resultante de la fusión de compañías, o al menos un cambio en su razón social, hecho que no se da en este caso.

Por otra parte, el Registro no está incumpliendo con el objeto primordial de la ley, que es la protección de los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ya que la empresa titular de las marcas mantiene efectiva la publicidad registral sobre la titularidad de los signos.

Es claro como se indica en los hechos probados que la fusión de las sociedades no produjo alguna alteración en el cambio de nombre del titular marcario que merezca ser publicitada, para evitar algún tipo de confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los productos y servicios protegidos por los signos.

Además, la naturaleza y finalidad del Registro de Propiedad Intelectual no tiene que ver nada con la publicidad de la fusión de sociedades, y los cambios de nombre del titular proceden únicamente cuando hay un efectivo cambio, no existe un procedimiento para publicitar un

cambio de nombre donde no lo hay, en ese sentido no puede ser atendida la solicitud del apelante.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. **SERGIO SOLANO MONTENEGRO**, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **APOTEX INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:33:43 horas del 30 de abril del 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Lic. **SERGIO SOLANO MONTENEGRO**, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **APOTEX INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:33:43 horas del 30 de abril del 2021, la cual se confirma en todos sus extremos. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 12:24 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 02:50 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 12:00 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 01:04 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 03:58 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM