

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0179-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

PLX

TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-1625

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0253-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Lázaro Evaristo Milian García, titular de la cédula de identidad 1-0826-0395, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-277936, domiciliada en San José, Uruca, de la CNFL, Capris La Uruca, 400 metros al norte, edificio esquinero a mano izquierda frente a El Vatron, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:21 horas del 7 de mayo de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de febrero de 2021, el señor Lázaro Evaristo Milian García de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial

PLX[®], para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la venta de calzado y ropa. Diseño que fue modificado por el siguiente **PLX**, como rola a folio 18 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:45:21 horas del 7 de mayo de 2021, denegó la inscripción del nombre comercial solicitado por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de mayo de 2021, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso los siguientes agravios, que el artículo 224 del Código de comercio que es norma especial, establece que en caso de fusiones los derechos y obligaciones de las sociedades constituyentes serán asumidos de pleno derecho por la nueva sociedad o la que prevalezca. Por ende, el registrador confunde conceptos absolutos ya que el Registro Público es uno solo, no pudiendo mencionar que los registros son independientes; además al fusionarse la sociedad INDUSTRIAS FELINOS S.A., con TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A., la cual prevalece, esta adquiere todos los nombres comerciales que pertenecieron a INDUSTRIAS FELINOS S.A.

Asimismo, se procederá a solicitar el traspaso de los registros de la sociedad INDUSTRIAS FELINOS S.A., a nombre de la sociedad TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A., por ende, la solicitud presentada debe ser aceptada al no existir confusión fonética y gramatical por ser el mismo propietario de las tiendas que llevan a cabo la actividad comercial con dichos signos marcarios y debido a ello no se genera confusión en el consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal naturaleza

y que resultan de relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1.- La sociedad **INDUSTRIAS FELINOS S.A.**, cédula jurídica **3-101-100414**, fue objeto de una fusión por absorción por parte de la sociedad **TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A.**, cédula jurídica **3-101-277936**, la cual quedó inscrita el 24 de diciembre de 2020 en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Mercantil, bajo las citas 2020-662417-1 (folios 19 y 20 del expediente principal).

2.- Los signos registrados en la base del Registro de Propiedad Intelectual (certificaciones adjuntas de folios 8 al 13 vuelto del expediente de origen) se encuentran a nombre de la sociedad **INDUSTRIAS FELINOS S.A.**, que fue absorbida por la sociedad **TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO**.

TERCERO. 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 nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 1 de la Ley de marcas, tiene como fin primordial proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos.

Para el caso que nos ocupa, es oportuno indicar los requisitos que establece el artículo 32 de la ley en mención en cuanto al cambio de nombre de titular, que señala lo siguiente:

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:

- a) El nombre y la dirección del solicitante.
- b) La indicación de los signos y el número de solicitud o registro.
- 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.
- e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado.
- f) El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado.
- g) El comprobante de cancelación de la tasa correspondiente.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente a este cambio, otorgará al interesado un edicto que se publicará, a su costa y por una sola vez, en el diario oficial.

Efectuada dicha publicación, el Registro de la Propiedad Industrial otorgará el certificado correspondiente al cambio o modificación.

Resulta evidente, de la redacción de la norma transcrita, que esta otorga a los titulares de la marca la posibilidad de modificación o del cambio de nombre, sin considerarse el mismo un imperativo legal acorde con el principio de autonomía de voluntad.

Una vez analizado el expediente es importante referirnos a la fusión que se encuentra expresamente regulada en el Código de comercio y los efectos de esta, es así como el artículo 220 establece:

Hay fusión de sociedades cuando dos o más de ellas se integran para formar una sola. Las sociedades constituyentes cesarán en el ejercicio de su personalidad jurídica individual cuando de la fusión de las mismas resulte una nueva.

Si la fusión se produce por absorción, deberá modificarse la escritura social de la sociedad prevaleciente, si fuere del caso.

El Licenciado Enrique Rodríguez Morera, define la fusión de sociedades de la siguiente manera:

Doctrinariamente, la fusión se concibe como la unión , concentración o confusión de dos o más capitales en uno solo, bajo la misma dirección; esto supone la disolución de al menos una de las sociedades atraídas, no así su liquidación, **la transmisión de un patrimonio social** y la admisión , en una de las sociedades, de todos los socios de las sociedades que se disuelvan en virtud de la fusión, es decir los socios dueños del patrimonio de las sociedades concentradas, seguirán siéndolo en ese carácter en la sociedad resultante o prevaleciente. (Rodríguez Morera, Enrique (1999). Actos y contratos inscribibles en Mercantil y Personas, Ministerio de Justicia, Registro Nacional, San José Costa Rica, p 65-66). El resaltado no es del original.

La fusión puede realizarse por consolidación (creando una nueva sociedad) o por absorción. En el caso de fusión por consolidación dos o más sociedades se disuelven para unir sus patrimonios a efecto de formar una nueva persona jurídica. Las sociedades que se fusionan se extinguen, subsistiendo una única y nueva sociedad.

En el caso bajo estudio, nos encontramos en presencia de una fusión por absorción, en donde

una o más sociedades se incorporan a otra ya existente manteniendo esta última la personalidad jurídica y absorbiendo el patrimonio de las otras sociedades que intervienen en la fusión. Este procedimiento no implica la creación de una nueva sociedad, sino que la sociedad prevaleciente absorbe e incorpora el patrimonio, los socios y la totalidad de derechos y obligaciones de las otras sociedades absorbidas.

En resumen, como resultado de la fusión los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas son asumidos de pleno derecho por la sociedad que prevalece. Las sociedades absorbidas, se extinguen desapareciendo de la vida jurídica y económica.

Debemos tener en cuenta que la sociedad INDUSTRIAS FELINOS S.A., titular de los signos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, dejó el ejercicio de su personalidad jurídica individual con la fusión, misma que se consolidó de conformidad con el artículo 222 del Código de comercio un mes después de la publicación del edicto correspondiente y la respectiva inscripción en la sección mercantil del Registro de Personas Jurídicas; respetando la naturaleza constitutiva de este registro. Consta tal hecho a folios 19 a 20 del expediente principal, cuando el solicitante aportó certificación literal de personería jurídica de la sociedad TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A., cédula jurídica 3-101-277936 (RNPDIGITAL-443823-2021), en la que se confirma claramente la fusión por absorción de la sociedad INDUSTRIAS FELINOS S.A., cédula jurídica 3-101-100414, prevaleciendo la sociedad TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A., e inscrita la fusión el 24 de diciembre de 2020, bajo citas 2020-662417-1.

De ahí que, el Registro de la Propiedad Intelectual no pueda desconocer los efectos de la fusión, según lo establece el artículo 224 del Código de Comercio al indicar que: Los derechos y obligaciones de las sociedades constituyentes serán asumidos de pleno derecho por la nueva sociedad o por la que prevalezca [...].

De esta forma, queda claro para este Tribunal que la solicitud de inscripción del nombre

comercial **PLX**, por parte de la representación de la sociedad gestionante TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A., resulta procedente, precisamente porque está asumiendo de pleno derecho la titularidad sobre los distintivos marcarios inscritos que pertenecieron a la sociedad INDUSTRIAS FELINOS S.A., y que fueron la razón del rechazo del nombre comercial pretendido. A pesar de no haberse realizado el cambio de nombre del titular ante el Registro de la Propiedad Intelectual, esto no es un obstáculo para continuar con el trámite de inscripción del distintivo solicitado ya que los signos marcarios pertenecen al mismo titular dados los efectos patrimoniales de la fusión por absorción; de ahí que, considere este Órgano que no lleve razón el Registro de la Propiedad Intelectual en lo resuelto en la resolución emitida a las 11:45:21 horas del 7 de mayo de 2021.

Por la razones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Lázaro Evaristo Milian García, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:21 horas del 7 de mayo de 2021, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el

trámite de inscripción del nombre comercial solicitado **PLX**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

TE: EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

TNR: 00.53.75