

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0224-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE POR FUSIÓN SOBRE LOS SIGNOS: **ADVIL** (registro: 65959), **ADVIL FAST GEL** (registro: 159515), **CHAP STICK** (registro: 18734), **CHILDREN'S ADVIL** (registro: 113180), **marca figurativa** (registro:119028).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC.,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 155511)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0329-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintisiete minutos del once de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC.**, una sociedad debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Delaware, Corporation Service Company 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:29:40 horas del 23 de marzo de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito del 11 de enero de 2023, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y representación indicadas, solicita se realice la fusión del actual titular registral **PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC**, domiciliada en Corporation Service Company 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808 United States, respecto de las marcas: **ADVIL** (registro: 65959), **ADVIL FAST GEL** (registro: 159515), **CHAP STICK** (registro: 18734), **CHILDREN'S ADVIL** (registro: 113180), **marca figurativa** (registro: 119028) todas ellas en **clase 5** internacional, y se sustituya por la compañía **GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC**. (Folios 1 a 3)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:09:45 horas del 16 de enero de 2023, le previene al solicitante que la fusión debe realizarse sobre todos los registros que posee la entidad, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Se adjunta captura de pantalla para que proceda a realizar el respectivo trámite. Además, se solicita a la parte aportar poder especial o copia certificada donde acredite la representación de **GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC**. (Folio 12 a 14)

Mediante escrito adicional 21/2023-002990 del 13 de marzo de 2023, María de la Cruz Villanea Villegas, contesta sobre lo prevenido y expone sus argumentos de defensa, señalando que, tal y como ha sido señalado por el Tribunal Registral en votos recientes (0241-2021 y 0030-2023), por el principio de la autonomía de la voluntad que regula el accionar de los titulares de marcas, no existe norma que

obligue al cambio de nombre de todas las marcas que tenga registradas un titular, por lo que, solicita la continuación del presente proceso.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:29:40 horas del 23 de marzo de 2023, deniega la solicitud de fusión, en virtud de que no se realizó la modificación en todos los registros indicados, conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley de marcas. Lo anterior, en virtud de que al realizar la fusión la empresa PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC, **desaparece** y queda **prevaleciendo** la empresa GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC., quedando los demás registros que no han sido incluidos en la solicitud a nombre de una compañía que ya no existe debido a la fusión solicitada. (Folio 22 a 29)

Mediante escrito adicional 21/2023-004158 del 12 de abril de 2023, la representante de la compañía GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC., interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el dictado de la resolución final.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 12:04:35 horas del 17 de abril de 2023, desestima el recurso de revocatoria y mantiene su criterio al amparo del artículo 32 de la Ley de marcas, y por resolución de las 12:04:36 horas del 17 de abril de 2023, admite el recurso de apelación.

La representante de **GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC**, en cuanto a los argumentos de la apelación expuso lo siguiente:

1. Su representada solicitó el registro de cambio de nombre por fusión sobre las marcas descritas supra.

2. El Tribunal se ha pronunciado en múltiples ocasiones donde afirma que existen principios constitucionales de más alta jerarquía como lo es el principio de la autonomía de la voluntad que regula el accionar de los titulares de marcas y el destino que le quieran dar a estas (votos recientes 0241-2021 y 0030-2023).
3. La supuesta obligatoriedad del artículo 32 de la Ley marcas, no debe interpretarse en forma restrictiva, por cuanto no hay una obligatoriedad de efectuar este tipo de procesos sobre todas las marcas registradas o en trámite.
4. En la resolución de denegatoria no existe más razonamiento que el de apegarse a un principio de legalidad que no se estaría viendo infringido de cumplir con los parámetros de este Tribunal, con lo cual, no lleva razón.

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

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud de cambio de nombre por fusión, ello debido a que el solicitante no cumplió a criterio de dicha autoridad Registral con lo requerido, sea la anotación del cambio de nombre en todos los asientos de inscripción de las marcas propiedad de la empresa **PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC**, procediendo con el archivo del expediente.

Para el caso bajo examen, observa este Tribunal que en el presente caso no resulta de aplicación la figura del abandono, toda vez que la apoderada especial de la compañía apelante contestó la prevención, el hecho de que al Registro de origen no le resultara válida la respuesta del solicitante, no constituye ninguna penalidad para aplicar la figura del abandono, como ocurrió en el asunto venido en alzada.

Asimismo, considera este órgano de alzada que no existe norma que obligue al cambio de nombre de todas las marcas que se tengan registradas, en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, al respecto 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.” [...] *Las limitaciones a la autonomía de la voluntad. Centro de Información Jurídica en Línea, <https://cijulenlinea.ucr.ac.cr>.*

De ahí que, para el caso bajo estudio, se discute la procedencia del cambio de nombre del titular de las marcas y la libertad que posee el dueño de estas para poder realizarlo, basado en este principio 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 la Constitución Política, este principio está desarrollado expresamente, en el 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 [...]

En este punto, resulta de interés traer a colación el artículo 32 de la Ley de marcas, el cual sirvió precisamente como fundamento en lo prevenido por la autoridad registral:

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:

- 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.

De la transcripción del artículo anterior, se infiere claramente que no existe obligación alguna para que un titular deba de realizar el cambio en todas las marcas registradas a su nombre, por lo que la interpretación realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual constituye una extralimitación de sus facultades, lo cual violenta el principio de legalidad al que debe someter sus actuaciones.

Este principio encuentra sustento en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, referido al principio de legalidad, el cual se constituye en garantía de la seguridad jurídica, y a su vez rige todas las actuaciones de la Administración Pública, en especial la de su poder sancionador. Bajo este principio en relación con el artículo 28 citado y el 32 de la Ley de Marcas, se determina la no obligatoriedad para el titular de marcas de disponer de todas y cada una de ellas, lo cual reafirma el principio de la autonomía de la voluntad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en condición de apoderada especial de la compañía **GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:29:40 horas del 23 de marzo de 2023, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite correspondiente.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:29:40 horas del 23 de marzo de 2023, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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: 03/10/2023 09:55 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:50 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:55 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 08:18 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:31 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

T.E: CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA

T.G: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

T.N.R: 00.42.55