
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0060-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

CORPORACION HABANOS, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE
DE ORIGEN 2020-7628)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0155-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas dieciséis minutos del diecinueve de marzo del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Gabriela Boddén Cordero, mayor de edad, divorciada, Abogada, con cédula de identidad 701180461, vecina de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Cuba, con domicilio en Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:11:02 horas del 7 de diciembre del 2020.

Redacta la Jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa apelante, presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 35 internacional: publicidad, administración de empresas, administración de negocios, funciones de oficina, servicios de tienda minorista relacionados con la venta de tabaco, puros cigarrillos, tabaco de pipa, puritos, cortadores de puros, fósforos, estuches para puros, ceniceros, encendedores, servicios de venta minoristas a través de medios electrónicos relacionados con la venta de tabaco, puros, cigarrillos, tabaco de pipa, puritos, cortadores de puros, fósforos, estuches de puros, ceniceros, encendedores.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:11:02 horas del 7 de diciembre del 2020 rechazó la marca por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por presentar semejanza con registros previos propiedad de tercero.

Inconforme con lo resuelto, la empresa **CORPORACIÓN HABANOS, S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Efectivamente, lleva razón el Registro al indicar que el signo HABANOS como denominación de origen, está a nombre de la Empresa Cubana (CUBATABACO), y así se reafirma en el decreto de ese país cubano N°3598 del 23 de noviembre del año de 1967, que la designa como titular de esa denominación, entre otras marcas.

Señala, que de conformidad con la resolución 201 del 17 de abril de 2009, Reglamento de Denominación de origen protegida HABANOS y de las Restantes Denominaciones de origen Tabacaleras Cubanas del Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, se establece que CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS S.A) es una empresa mixta cubana, integrada por el Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba que tiene a su cargo la comercialización exclusiva de todos los productos tabacaleros cubanos con excepción de cigarrillos.

Aduce, que en el artículo 88 de la resolución anteriormente indicada, se establece que el uso de las Denominaciones de Origen Tabacaleras Cubanas en el comercio para tabaco en rama, picadura y tabaco torcidos corresponde a Habanos S.A. Asimismo continúa manifestando, que, de acuerdo con el libro de accionistas de Habanos S.A., esta es una empresa mixta cuyo 50% de acciones son de titularidad de la empresa cubana estatal CUBATABACO.

Que de conformidad con el acuerdo firmado en la ciudad de La Habana en fecha 06 de mayo del dos mil once, en su artículo SÉPTIMO, se establece que todo nuevo registro de marcas de HABANOS S.A. (CORPORACION HABANOS S.A.), que incluya la denominación de origen (DOP) HABANOS, deberá ser previamente autorizada por escrito por el Consejo Regulador de la Denominación de origen Habanos.

Que en fecha 19 de julio del año 2019, el señor Msc Pedro Olivera Gutiérrez, en su condición de secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Tabacaleras Cubanas, certifica que, en la reunión ordinaria del 18 de julio del 2019, en el acuerdo cuatro, se autoriza el registro de las marcas que contienen la denominación de origen HABANOS a nombre de CORPORACIÓN HABANOS S.A., sea: Habanos Specialist, Habanos Point, Habanos Terrace, Habanos Lounge y Habanos World Challenge.

Que la empresa CORPORACIÓN HABANOS S.A., tiene la autorización correspondiente del consejo regulador de la denominación de origen de Tabacaleras Cubanas, y ha registrado la marca en diversos países como lo son: Cuba, Hong Kong en China, Unión Europea, España, Reino Unido, Taiwán en China, Ruanda, encontrándose la marca en trámite en países como Israel, Costa Rica, Sudáfrica, Ghana, Paraguay, México, Etiopía. Con fundamento en lo expuesto solicita se revoque la resolución recurrida.

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

1. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la

EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO), la Denominación de origen “**HABANOS**”, registro 97773, inscrita desde el 12 de noviembre de 1996, para proteger: cigarrillos, puros o tabacos procedentes de Cuba. (folio 7 expediente principal).

2. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**, la marca de fábrica



, registro 97827, desde el 14 de noviembre de 1996, y vigente hasta el 14 de noviembre de 2026, en clase 34 para proteger: Tabaco en rama o manufacturado. (folio 8 expediente principal).

3. Que la **Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO)** y el **Consejo Regulator de la denominación de origen HABANOS**, autorizaron el registro del signo **HABANOS LOUNGE** a la empresa **CORPORACIÓN HABANOS, S.A.**, según se desprende del acuerdo firmado entre las partes (folios 60 a 63 vuelto) y la autorización del Secretario del Consejo Regulator (folio 64 ambos del expediente principal).

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. En el presente caso el Registro rechazó la marca solicitada por el posible riesgo de confusión que presentaba con los signos registrados por la compañía **Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO)**, y no aceptó

los convenios que se presentaron como prueba para legitimar la inscripción del signo por parte de la empresa oponente, como tampoco la autorización de inscripción por parte del ente regulador.

Bajo ese entendimiento, no comparte este Órgano de Alzada la postura del Registro ya que según se desprende de los hechos probados, existe autorización por parte del titular y del Consejo Regulador de la denominación de origen **HABANOS** registro 97773 y la marca



registro 97827, para que la empresa **CORPORACIÓN HABANOS, S.A.**,




pueda registrar la marca de servicios .

Estos acuerdos que son conforme a la autonomía de la voluntad de las partes, y que se supone dentro del principio de la buena fe, han sido expedidos con amplio conocimiento de los alcances y efectos que conllevan, no pueden ser objeto de cuestionamientos por parte de la administración registral, ya que devienen de los más altos jerarcas, titular y ente regulador que son los únicos legitimados en oponerse a estos acuerdos comerciales. Con la inscripción de la marca de servicios solicitada no se está afectando el derecho de los consumidores a obtener la misma calidad en los productos, ya que ese signo no protege un producto como tal, sino los servicios relacionados con la comercialización de los productos protegidos por la denominación de origen y las marca registrada, en ese contexto, el producto conserva la calidad de origen, además, al existir un acuerdo expreso entre las partes no se está violentando los derechos del titular de los signos registrados, máxime que se trata de una denominación de origen donde las reglas de uso son del ámbito privado del titular y no del Registro.


De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Bodden Cordero, en su condición de

apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 14:11:02 horas del 7 de diciembre del 2020, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de

inscripción de la marca “”, para proteger y distinguir: en clase 35, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la Licenciada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 14:11:02 horas del 7 de diciembre del 2020, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de

la marca , para proteger en clase 35 internacional: “publicidad, administración de empresas, administración de negocios, funciones de oficina, servicios de tienda minorista relacionados con la venta de tabaco, puros cigarrillos, tabaco de pipa, puritos, cortadores de puros, fósforos, estuches para puros, ceniceros, encendedores, servicios de venta minoristas a través de medios electrónicos relacionados con la venta de tabaco, puros, cigarrillos, tabaco de pipa, puritos, cortadores de puros, fósforos, estuches de puros, ceniceros, encendedores”, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33