



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0944- TRA-PI

Solicitud de inscripción de una marca de fábrica “GISPERT”

CORPORACION HABANOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1352-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1517-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del catorce de diciembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, mayor, abogado , vecino de San José, cédula de identidad número uno – trescientos noventa – cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial registral de la empresa “**CORPORACION HABANOS S.A.(HABANOS S.A)**”, una Corporación debidamente organizada y existente conforme a la leyes de Cuba, con domicilio en la Habana Cuba, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial , a las once horas con cuarenta y cinco minutos, veintitrés segundos del siete de mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de febrero del dos mil siete, el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola , de calidades y condición indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**GISPERT**”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir tabaco en rama o manufacturado.



SEGUNDO. Que el Departamento de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial, comunica el ocho de octubre del dos mil ocho, al señor Federico Carlos Sáenz de Mendiola, en calidad de representante legal de CORPORACION HABANOS S.A. que debe retirar de ese Registro y publicar en el Diario Oficial “LA GACETA” el aviso correspondiente a la solicitud de la Marca de Comercio GISPERT.

TERCERO. Que a las once horas con cuarenta y cinco minutos, veintitrés segundos del siete de mayo del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y ordena el archivo del expediente, por notarse que no se ha activado el curso de los procedimientos desde hace más de seis meses (el edicto se entregó al interesado pero no se publicó), y se procede a tener por abandonada la solicitud conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que impugnada que fue dicha decisión, mediante resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y dos minutos, cuarenta y un segundos del diez de Junio del dos mil nueve se desestimó el recurso de revocatoria y se admitió el de apelación en virtud del cual conoce esta litis este tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Duran Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1) Que para atender notificaciones el representante de la empresa CORPORACION HABANOS S.A. (HABANOS S.A.) señaló el fax 222 8897.(Ver folio1).

2) Que el ocho de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le notificó al representante de la empresa COOPORACION HABANOS S.A. al fax 22228897, el texto del edicto que de conformidad con el artículo 15 de Ley de Marcas y Otros Signos, Distintivos, deberá retirar de ese Registro y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente a la solicitud de la Marca de Comercio GISPERT, en clase 34 de la nomenclatura internacional, constatándose que a esta fecha no se ha cumplido con dicho requisito. (Ver folios 85 y 86).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de Fábrica “GISPERT”, y consecuentemente el archivo del expediente, por cuanto se observa que el edicto se entregó al interesado para su correspondiente publicación el día nueve de octubre del año dos mil ocho, y por notar que no se activó el curso de los procedimientos por más de seis meses (el edicto se entrego al interesado pero no se público) se procedio a tener por



abandonada la solicitud. Todo lo anterior conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978.

Por su parte el representante de la empresa recurrente, en el escrito de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, manifiesta que con la factura de pago el día diecinueve de mayo del dos mil nueve fue cancelado el edicto correspondiente a la referida solicitud de marca, con lo cual si se instó el proceso antes de que le fuera notificada la sanción, alega también que en materia sancionatoria, no puede aplicarse una sanción sin que la persona lo sepa, bajo pena de nulidad, toda vez que se estaría incurriendo en indefensión por violación al debido proceso, por lo que solicita se revoque la resolución dictada y se ordene continuar con la tramitación de la presente solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 22 de febrero de 1999 y sus reformas, establece respecto a las publicaciones de la solicitud de inscripción de un signo distintivo, lo siguiente: *“Artículo 15.- Publicaciones de la solicitud. Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación. El aviso que se publique contendrá: a) Nombre y domicilio del solicitante. b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista. c) Fecha de la presentación de la solicitud. d) Número de la solicitud. e) Marca tal como se haya solicitado. f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes”*.

Por su parte, el artículo 85 de la Ley de referencia, regula lo concerniente al abandono de la solicitud y por consiguiente, del archivo del expediente, al disponer: *“Artículo 85.- Abandono de la gestión. Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de*



esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados”. Esta disposición normativa es muy clara en establecer el abandono y por ende, la caducidad de pleno derecho, de las solicitudes de inscripción y de las acciones que se puedan llevar a cabo en apego a la ley, para cuando se omita instar el curso normal de la gestión presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación que hiciera esa Institución Registral, a los interesados.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante nota de las diez horas con veinte minutos del siete de octubre del dos mil ocho visible al folio ochenta y cinco del expediente y notificada vía fax el día ocho de octubre del dos mil ocho, le indicó a la empresa solicitante de la marca de fábrica “GISPERT” que se apersonara a retirar de este Registro y publicar en el Diario Oficial La Gaceta el aviso correspondiente a la solicitud de la Marca de Comercio GISPERT, en clase 34 de la nomenclatura internacional debido a que a esta fecha no se había cumplido con dicho requisito; sin embargo el pago de la publicación del edicto se realizó casi siete meses después de haberse recibido el edicto y de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sí no se ha activado el curso de los procedimientos desde hace más de seis meses, se procede a tener por abandonada la solicitud. Debe tenerse claro que el Registro declaró el abandono porque el interesado no publicó el edicto, dejando transcurrir más de seis meses sin activar el procedimiento, cuando dictó el acto administrativo no constaba ninguna causa de interrupción de esa caducidad, la cual opera de pleno derecho, de conformidad con el artículo supra indicado. No puede tenerse como causa interruptora que el interesado haya pagado el edicto días antes de que se le notificara el abandono.

Con respecto a la nulidad concomitante que alega el recurrente considera este Tribunal que no se observa vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el



curso normal del procedimiento, tal y como lo establecen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta Instancia que efectivamente la empresa **CORPORACION HABANOS S.A.(HABANOS S.A)** no instó el curso de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**GISPERT**” dentro del plazo establecido al efecto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACION HABANOS S.A.(HABANOS S.A)**, en contra de la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, veintitrés segundos del siete de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACION HABANOS S.A.(HABANOS S.A)**, en contra de la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, veintitrés segundos del siete de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía



administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.36