



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0943- TRA-PI

**Solicitud de inscripción de una marca de fábrica “DIPLOMATICOS HABANA”
(Diseño) (34)**

CORPORACION HABANOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1350-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1523-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta 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 cincuenta y dos minutos y dieciocho segundos del siete de mayo del dos mil nueve.

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 **“DIPLOMATICOS HABANA”** en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir tabaco en rama o manufacturado.



SEGUNDO. Que Registro de la Propiedad Industrial, notifica el 27 de agosto del 2008, al interesado el Edicto de ley para su respectiva publicación en el Diario Oficial “LA GACETA” el aviso correspondiente a la solicitud de la Marca de Comercio “**DIPLOMATICOS HABANA**”.

TERCERO. Que a las once horas con cincuenta y dos minutos y dieciocho segundos del siete de mayo del dos mil nueve, la Subdirección 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, en adelante Ley de Marcas.

CUARTO. Que impugnada que fue dicha decisión, mediante resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos y treinta y seis 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 Jiménez Sancho , 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 folio2).

- 2) Que el 27 de agosto del 2008, el Registro de la Propiedad Industrial notificó el Edicto de ley para su respectiva publicación en el Diario Oficial “LA GACETA” el aviso correspondiente a la solicitud de la Marca de Comercio “**DIPLOMATICOS HABANA**”. (Ver folio 15).

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 “**DIPLOMATICOS HABANA**”, y consecuentemente el archivo del expediente, por *“notarse que no se ha activado el curso de los procedimientos desde hace más de seis meses (el dicto se entregó al interesado pero no se publicó), se procede a tener por abandonada la presente 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 del día diecinueve de mayo del dos mil nueve fue cancelado el edicto correspondiente a la referida solicitud de marca a la Imprenta Nacional, 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.SOBRE EL CASO EN CONCRETO. 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 interesado retiró el edicto el 27 de agosto del 2008. El 19 de mayo del 2009 se procedió a cancelar la publicación de ese edicto.

El Registro siguiendo la tesis del artículo 85 de la Ley de Marcas, archivó el expediente por haber transcurrido sobradamente los seis meses que estipula esa normativa.

A pesar de que el apelante alega haber cancelado el edicto antes de que se le notificara el archivo, no lleva razón el apelante para revocar la resolución emitida a las once horas con



cincuenta y dos minutos y dieciocho segundos del 7 de mayo del 2009, de conformidad con el supra citado artículo.

Nótese que al interesado se le notificó el 27 de Agosto y desde esa fecha hasta el 19 de mayo que se canceló el edicto, trascurrieron 8 meses y unos días , sea que desde el 27 de febrero del 2009 venció el término de seis meses que indica la ley y que obliga al operador jurídico a tener por abandonada esas solicitud , pues caducó de PLENO DERECHO, sea no existe posibilidad de extender ese plazo porque la ley le dio un efecto jurídico imposible de desconocer, además en la misma resolución se le indico a la parte su deber de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de marcas.

Recordemos que el proceso es un conjunto de actos procesales que se deben de llevar a cabo en una forma ordenada tanto por el operador jurídico como por las partes interesadas y éstas últimas están en la obligación de acatar dentro de los términos establecidos las órdenes o prevenciones dispuestas por el Juez. Al efecto la doctrina ha dicho:

“El proceso es un conjunto de actos procesales, como se ha reiterado. Los sujetos procesales poseen dentro de ese instituto derechos, cargas y, desde luego, deberes. El respeto de estos últimos garantiza el cumplimiento de su fin natural: resolver el conflicto jurídico para satisfacer a las partes en litigio y, en especial, mantener la paz social como interés social o colectivo. El proceso civil esencialmente por su naturaleza patrimonial, es de corte dispositivo. Las partes tienen la iniciativa, entre otros actos procesales, en su apertura por medio de la demanda. Esa característica no les concede un dominio absoluto al cual deba sujetarse la parte contraria y, menos aun, la autoridad jurisdiccional competente.(...) Los deberes procesales, en consecuencia, son indispensables para examinar la conducta de los intervinientes. Todo accionar contrario a esos deberes conlleva, indefectiblemente, a un comportamiento abusivo. (...) Para Couture, destacado jurista uruguayo, “son deberes procesales aquellos imperativos jurídicos establecidos a favor de una adecuada realización del proceso...”

Los deberes procesales tienen un alto contenido colectivo, pues su obligado acatamiento permite el trámite normal del proceso.” (El Abuso Procesal. Gerardo Parajeles Vindas. Editorial. Investigaciones Jurídicas S. A. Pág. 169 y 170).



Con la anterior cita queda claro que el procedimiento debe ser cumplido a cabalidad por todas las partes que intervienen en un proceso y su desacato es considerado un abuso procesal y 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 85 de la Ley de Marcas. No puede tenerse como causa interruptora que el interesado haya pagado el edicto días antes de que se le notificara el abandono.

Al respecto de 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.

Por las razones anteriores lleva razón el Registro en haber archivado este proyecto, ya que al transcurrir el término de seis meses y no haber la parte interesada accionado dentro del mismo, el proceso caduca de pleno derecho, debiéndose confirmar la resolución recurrida.

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 “**DIPLOMATICOS HABANA**” 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 con cincuenta y dos minutos y dieciocho 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 con cincuenta y dos minutos y dieciocho 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

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