



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1252-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo HABANOS HH HERNÁNDEZ
(diseño)**

Habanos Hernández S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6467-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 274-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Rosmery Solís Corea, titular de la cédula de identidad número ocho-cero sesenta y dos-trescientos treinta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa Habanos Hernández S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos veintitrés mil novecientos setenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:35 horas del 8 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 3 de julio de 2008, el Empresario Rodrigo Antonio Pacheco, cédula de residencia 184000070517, representando a la empresa Habanos Hernández S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 34 de la nomenclatura internacional, para comercialización exclusiva de habanos.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, titular de la cédula de identidad número 1-390-435, representando a la Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Cuba, en fecha 31 de octubre de 2008.

TERCERO. Que por resolución final de las 14:57:35 horas del 8 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y rechazar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 3 de agosto de 2009, la representación de la empresa Habanos Hernández S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) los signos distintivos:

- 1- Denominación de origen **HABANA**, registro N° 97775, inscrita desde el 12 de noviembre de 1996, para denominar tabaco en rama o manufacturado, y productos elaborados con dicho tabaco, procedentes de la provincia cubana de este nombre (folios 55 y 56).
- 2- Denominación de origen **HABANOS**, registro N° 97773, inscrita desde el 12 de noviembre de 1996, para denominar cigarrillos, puros o tabacos procedentes de Cuba (folios 57 y 58).



- 3- Marca de fábrica , registro N° 97827, vigente hasta el 14 de noviembre de 2016, en clase 34 para distinguir tabaco en rama o manufacturado (folios 59 y 60).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la mera inclusión de la denominación de origen registrada en Costa Rica confundirá a los consumidores, acoge la oposición denegando el registro solicitado. Por su parte, la recurrente destacó que la palabra habano se refiere no solamente a La Habana sino también a un color, que su signo está compuesto por dos elementos, que no puede pretender el oponente un



monopolio sobre la palabra habanos, y que se hace una mala aplicación de las indicaciones geográficas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizadas las argumentaciones dadas por la parte apelante, éstas no podrán tener eco en la presente resolución. La denominación de origen es una categoría de los signos distintivos protegidos en el sistema marcario costarricense, consistente según la definición dada por el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en la simbolización de un territorio (de forma literal o gráfica) utilizada para designar a un bien como originario de éste, bien que ha de poseer características que se deban exclusivamente al medio geográfico. Desde el año de 1996 Costa Rica aprobó su adhesión al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de octubre de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de setiembre de 1979, según la Ley nacional N° 7634, y por éste se comprometió a proteger las reconocidas por los otros países que forman parte del Arreglo y que se encuentren registradas ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Así, la Ley de Marcas, en su artículo 8 inciso a), dando contenido a la obligación adquirida con la aprobación del citado convenio internacional, indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)



Lo que el apelante llama monopolio sobre el término habanos, es en realidad el derecho de exclusión que asiste a todo titular de signos distintivos, sea el derecho de evitar que terceros sin autorización puedan registrar o usar el signo registrado para hacer distinguir en el mercado productos o servicios idénticos, similares o relacionados, derechos contenidos en los artículos 8 inciso a) y 25 de la Ley de Marcas respectivamente.

Y si bien una de las acepciones reconocidas por el Diccionario de la Lengua Española para habano hace referencia a un color, tenemos que su definición completa es:

“habano, na.

1. adj. Perteneciente o relativo a La Habana, y, por ext., a la isla de Cuba. *Tabaco habano.*
2. adj. Se dice del color del tabaco claro.
3. m. Cigarro puro elaborado en la isla de Cuba con hoja de la planta de aquel país.
4. m. *Col. **banano*** (|| fruta que se come cruda).” (consultable en su versión electrónica en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=habano, negritas e itálicas del original)

Las acepciones 1 y 3 se refieren, respectivamente, a la pertenencia al lugar geográfico La Habana, y a los puros de tabaco que se elaboran en dicha isla. Y precisamente en dicho sentido es que se han registrado las denominaciones de origen HABANA y HABANOS, para designar que los productos de tabaco que se distinguen con dichas denominaciones de origen provienen de La Habana o de Cuba. El nombre común del producto que se pretende distinguir con el signo solicitado como marca es cigarro puro o simplemente puro, y un habano, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, es un cigarro puro elaborado en la isla de Cuba con hojas de plantas allí cultivadas. Por ello es que la apelante no puede reclamar para el signo que propone un significado atinente al color del tabaco, ya que dicha acepción deviene en residual respecto del significado normalmente atribuido a las palabras HABANA y



HABANOS respecto de cigarros puros, y lo que en definitiva importa no es el significado que da la empresa solicitante sino el cómo será percibido el signo por los consumidores, y definitivamente éstos pensarán en el origen geográfico antes que en el color de producto base de la elaboración del producto distinguido.

“...el riesgo de confusión existirá cuando por consecuencia de la similitud de la Denominación de Origen y el correspondiente signo se atribuya o pueda atribuirse al producto al que se aplica el signo una naturaleza u origen análogos a los del producto amparado por aquélla. En este orden de cosas,... el riesgo de confusión se manifestará con más frecuencia en los casos en que los productos designados por la Denominación de Origen y los otros signos sean de la misma naturaleza...” **Botana Agra, Manuel José, Las Denominaciones de Origen, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1^{era} edición, 2001, página 124.**

En el presente asunto hay identidad en la naturaleza de los productos cuyo origen y calidad se expresan a través de las denominaciones de origen inscritas y los que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca de fábrica y comercio. Entonces, el público consumidor,



al ver _____, pensará que los productos son habanos en el sentido de la denominación de origen protegida, sean producidos en Cuba con tabaco cubano, no importando la utilización del aditamento HERNÁNDEZ, ya que el consumidor tan solo pensará que los cigarros puros son de la marca HERNÁNDEZ, pero que tienen la calidad o atributos esperados o deseados de un verdadero habano. Y si bien el uso de las denominaciones de origen no está prohibido **per se**, para su utilización en el mercado de productos se debe tener una autorización, artículos 80 párrafo primero de la Ley de Marcas y



19 del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de Enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-COMEX-J, autorización que no existe en el presente asunto.

Y no viene al caso la comparación que hace la apelante respecto de ROMEO Y JULIETA, TROYA y QUAID D'ORSAY, ya que éstas son marcas, sean signos distintivos que en el comercio sirven para hacer distinguir el origen empresarial de los productos, por lo tanto no tienen estrictamente que hacer referencia acerca del origen geográfico de los productos que distinguen, por ello es que, por ejemplo, un cigarro puro puede identificarse con la denominación de origen HABANO para que así el consumidor pueda identificarlo como un producto cubano y confeccionado con plantas de tabaco sembradas en Cuba, y a la vez utilizar la marca ROMEO Y JULIETA, para con ello identificar el origen empresarial de ese cigarro puro fabricado en Cuba.

En conclusión, el consumidor, al ver HABANOS HERNÁNDEZ, pensará que los cigarros puros distinguidos con dicha marca poseen las especiales características que se le atribuyen a los confeccionados en la isla de Cuba con tabaco allí cosechado, por lo que necesariamente necesita la autorización del Consejo Regulator que administra la utilización de las denominaciones de origen HABANA y HABANOS para poder incluir a dicha palabra en el signo propuesto como marca.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Rosmery Solis Correa representando a la empresa Habanos Hernández S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y cinco segundos del ocho de julio de dos mil nueve, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.

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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33