



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1289-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CIGARROS ABANOS CONDE DE MONTENEGRO”**

**EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO), apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expte. Original N°: 4692-08)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 442-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de mayo del dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, mayor de edad, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-trescientos noventa-cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la compañía cubana **EMPRESA CUBANA DEL TABACO**, domiciliada en Mercaderes No.21, La Habana Vieja, Cuba, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de abril del dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 16 de mayo del 2008, el señor **Claudio Pintor López**, mayor, casado, comerciante, cédula de identidad número ocho- cero veinticuatro- cuatrocientos dos, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“**CIGARROS ABANOS CONDE DE MONTENEGRO**”, para proteger y distinguir cigarros y puros, en clase 34 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el día 29 de setiembre del 2008, el el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, de calidades y en su condición dichas, en representación **EMPRESA CUBANA DEL TABACO** presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**CIGARROS ABANOS CONDE DE MONTENEGRO**”, en clases 34.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil ocho, el Registro le previno a la parte oponente, aportar un juego de copias del escrito de oposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Procesal Civil y artículo 22 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978; advirtiéndole que de incumplir con lo requerido se tendrá por no presentada la oposición; resolución que se tuvo por notificada vía fax el día 12 de diciembre del dos mil ocho.

**CUARTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de abril del dos mil nueve, resolvió rechazar la oposición presentada en contra de la marca solicitada “**CIGARROS ABANOS CONDE DE MONTENEGRO**”, en clase 34 internacional y ordenar su inscripción.

**QUINTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en su condición de Apoderado Especial de la compañía cubana **EMPRESA CUBANA DEL TABACO**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de mayo de 2009, interpuso recurso de apelación, y posteriormente ante este Tribunal expresó agravios.



**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal ha tenido a la vista para resolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter, visible a folios del noventa y uno al noventa y seis del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por la forma en que ha de resolverse este proceso no es necesario la enunciación de hechos probados.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** De importancia se tiene el siguiente: Que la parte oponente cumpliera con la prevención citada en el Considerando anterior.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió ordenar el archivo de la oposición presentada en contra de la marca solicitada “**CIGARROS ABANOS CONDE DE MONTENEGRO**” en clase 34 internacional y ordenar su inscripción, toda vez que consideró que la parte oponente incumplió con la prevención de las ocho con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil ocho, notificada vía fax el día 12 de diciembre del dos mil ocho, según se dijo, que prevenía aportar un juego de copias del escrito de oposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Procesal



Civil y artículo 22 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978.

Por su parte, la recurrente argumenta que al entablar dicha oposición lo único que pretendía era advertir al registro que se había omitido el examen de fondo que exige la Ley 7978, ya que el Registro de la Propiedad Intelectual incumplió con no realizar el cotejo adecuado, debiendo ser rechazado conforme al artículo 8 inciso a), b) y h) de la referida ley. Aunado al hecho de que su representada tiene registradas las marcas “Habanos”, y “Monte Cristo Diseño”, y tener también inscrita la denominación de origen “HABANOS”, la cual es notoriamente conocida no sólo en Costa Rica sino en el resto del mundo. Además manifiesta que las copias faltantes de la oposición a las que refiere dicha resolución “...al igual que los timbres fueron presentados en tiempo, lastimosamente no puedo comprobar que la misma no fue presentada dado que el actual sistema que sigue el Registro de la Propiedad Industrial es que simplemente se dedica a sellar una hojita sin indicar que es lo que aporta dicha hojita. Por otra parte, tampoco el Registro puede demostrar que el suscrito incumplió con la presentación de lo requerido”.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el expediente y los argumentos dados por la compañía recurrente en su escrito de apelación, este Tribunal advierte que en efecto el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil ocho, mediante el cual se le previno al Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en representación **EMPRESA CUBANA DEL TABACO**, como parte oponente, aportar un juego de copias del escrito de oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Procesal Civil y artículo 22 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, concediéndole un plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente al del recibo de la notificación, so pena de no tenerse por presentada la oposición planteada, lo cual le fue notificado el 12 de diciembre del dos mil ocho vía fax, y no fue cumplido por la empresa oponente.



Considera este Tribunal que si bien es cierto se desprende de la resolución antes citada que no se presentaron las copias de la oposición, el Registro no debió tener por no presentada la oposición referida, puesto que el artículo 136 del Código Procesal Civil, lo que indica expresamente, es *no oír sus posteriores gestiones en su omisión*. Asimismo, el artículo del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, no establece sanción para estos efectos. En ese sentido la sanción impuesta por el Registro, va mas allá de lo que establece la ley, siendo que lo correspondiente es no ser oído en las posteriores gestiones que el oponente realice en torno a este proceso.

Además de lo anterior, es trascendente para la resolución del presente asunto las pruebas solicitadas por este Tribunal para mejor resolver, que demuestran la inscripción de las denominaciones de origen “**HABANOS**”, “**HABANA**”, y de la marca de fábrica “**HABANOS**”, bajo los números de registro 97773, 97775, 97827 respectivamente, todas propiedad de la **EMPRESA CUBANA DEL TABACO**, debiendo ser de mayor importancia para el Registro de la Propiedad Industrial, la verificación de la inscripción de otras marcas inscritas con las que pueda existir similitud o que podrían causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y que contravengan el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que la simple presentación de las copias de la oposición, esto en razón de que no se estaría protegiendo como es debido la inscripción de las marcas inscritas.

El Registro debe hacer una calificación exhaustiva con respecto a la marca “**CIGARROS ABANOS CONDE DE MONTENEGRO**”, de tal forma que se analice jurídicamente si procede o no su inscripción, tal y como lo indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, por lo cual no es procedente en este caso concreto el rechazo o archivo de la oposición presentada sin haber entrado al análisis antes mencionado, máxime de que la sanción



por la no entrega de copias, es no oír las gestiones que el recurrente realice, posteriores a la presentación de su oposición.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa oponente **EMPRESA CUBANA DEL TABACO**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de abril del dos mil nueve, la cual se revoca y se ordena se devuelva el expediente a la oficina de origen para que se le dé el trámite correspondiente por las razones aquí citadas.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa oponente **EMPRESA CUBANA DEL TABACO**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de abril del dos mil nueve, la cual se revoca y se ordena se devuelva el expediente a la oficina de origen para que se le dé el trámite correspondiente por las razones aquí citadas. 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**

FUNCIONES REGISTRALES

TE: CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

TNR: 00.52.53