

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0613-TRA-PI**

**Solicitud de renovación del registro de la marca ROMEO Y JULIETA HABANA  
(diseño)**

**Corporación Habanos S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 51637)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 118 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del nueve de febrero de dos mil nueve.**

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, cédula de identidad número uno-trescientos noventa-cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de Corporación Habanos S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de Cuba, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:01:52 horas del 20 de junio de 2008.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 21 de diciembre de 2006, el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, como apoderado especial de Empresa Cubana de Tabaco (Cubatabaco), presentó solicitud de renovación del registro de la marca de fábrica y comercio ROMEO Y JULIETA (diseño), N° 98731.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 11:28 horas del 21 de febrero de 2007, el Registro le comunica al solicitante que la marca a renovar se encuentra inscrita a nombre de una empresa distinta a la solicitante de la renovación, basándose en el artículo 117 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, prevención esta última que a criterio de la Administración Registral no fue cumplida dentro del término otorgado y por esa circunstancia, por resolución de las 11:01:52 horas del 20 de junio de 2008, le declara el abandono y archiva el expediente, resolución que fue apelada y que en este acto conoce el Tribunal.

**TERCERO.** 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 el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 117 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y mediante resolución debidamente notificada el 3 de abril de 2008, le solicitó al apelante aclarar sobre la diferencia entre la empresa solicitante de la renovación y la consignada en el registro como titular, para lo cual le otorgó un plazo de quince días hábiles.

El interesado contesta dicha prevención el 5 de mayo del 2008. Como a criterio del Registro esa contestación fue extemporánea, mediante la resolución ya referida le declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente. El apelante no aduce alegatos a su favor. Sin embargo, en carácter de contralor de legalidad de los procedimientos en materia de registros de marcas, este Tribunal indica que la sanción aplicada de abandono, proveniente del artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por incumplimiento dentro de un plazo de quince días hábiles, fue mal aplicada, ya que ésta se reserva para los casos de incumplimiento de requisitos provenientes del artículo 9 de dicha Ley, procedimiento de registro de marcas; pero el procedimiento iniciado no es de solicitud de registro, sino de renovación de un registro de marca, al cual no se le aplica la sanción contenida en el artículo 13 dicho, sino la contenida en el artículo 85 de la misma Ley, que indica:

*“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.”*

**TERCERO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, constando en el expediente que el apelante contestó la prevención dentro del término previsto en el artículo 85 antes indicado, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:52 horas del 20 de junio de 2008, la que en este acto se revoca, a efectos de que se continúe con el curso de los procedimientos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:52 horas del 20 de junio de 2008, la que en este acto se revoca, a efectos de que continúe con el curso de los procedimientos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

**DESCRIPTOR**

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.79