



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0755-TRA-PJ**

**Gestión Administrativa**

**CORPORACION HABANOS S. A., Apelante**

**Registro de Personas Jurídicas (Expediente de Origen 045-2008)**

**Mercantil**

## ***VOTO N° 1231-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-390-435, en su condición de apoderado especial de la sociedad cubana “**CORPORACION HABANOS, S.A.**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las ocho horas con cincuenta minutos del cuatro de junio de dos mil nueve.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el 18 de diciembre de 2008, el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, en la representación indicada, interpone gestión administrativa solicitando sea inmovilizada la sociedad “HABANOS FERNÁNDEZ S. A.”; se declare que su inscripción es contraria a derecho en vista de que su representada es titular de la marca “HABANOS”, que es una marca notoria y famosa inscrita con anterioridad. Asimismo, pretende que dicha sociedad sea “compelida” a modificar su razón social eliminando ese vocablo “habanos”.



**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta minutos del cuatro de junio de dos mil nueve, resolvió rechazar la solicitud planteada por Corporación Habanos S.A. en virtud de que la única marca inscrita a su nombre y que incluye el vocablo “habanos” es la denominada “La Casa del Habano”, la cual no causa confusión con la denominación social “Habanos Fernández S.A.”

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Sáenz de Mendiola, mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 15 de junio de 2009, interpuso recurso de apelación, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como tales, los que ha tenido el Registro de Personas Jurídicas en la resolución recurrida, ampliando el denominado con d) de la siguiente manera: d) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los signos marcarios:

- 1.- Marca de fábrica “**La Casa del Habano**”, según el Registro No 133541, en clase 16, inscrito a nombre de Corporación Habanos S.A., desde el 13 de mayo de 2002 y vigente hasta el 13 de mayo del 2012, (v. f. 167).
- 2.- Marca de fábrica “**La Casa del Habano**”, según el Registro No 133557, en clase 18, inscrito a nombre de Corporación Habanos S.A., desde el 13 de mayo de 2002 y vigente hasta el 13 de mayo del 2012, (v. f. 169).



**3.-** Marca de fábrica “**La Casa del Habano**”, según el Registro No 133558, en clase 25, inscrito a nombre de Corporación Habanos S.A., desde el 13 de mayo de 2002 y vigente hasta el 13 de mayo del 2012, (v. f. 171).

**4.-** Marca de fábrica “**La Casa del Habano**”, según el Registro No 131831, en clase 21, inscrito a nombre de Corporación Habanos S.A., desde el 05 de mayo de 2002 y vigente hasta el 05 de mayo del 2012, (v. f. 173).

**5.-** Marca de fábrica “**La Casa del Habano**”, según el Registro No 98748, en clase 34, inscrito a nombre de Corporación Habanos S.A., desde el 09 de enero de 1997 y vigente hasta el 09 de enero del 2017, (v. f. 175).

**6.-** Marca de servicios “**La Casa del Habano**”, según el Registro No 99140, en clase 42, inscrito a nombre de Corporación Habanos S.A., desde el 23 de enero de 1997 y vigente hasta el 23 de enero del 2017, (v. f. 177).

**7.-** Marca de servicios “**La Casa del Habano**”, según el Registro No 179418, en clases 35 y 43, inscrito a nombre de Corporación Habanos S.A., desde el 01 de setiembre de 2008 y vigente hasta el 01 de setiembre de 2018, (v. f. 179).

**8.-** Marca de fábrica “**Habanos**”, según el Registro No 97827, en clase 34, inscrito a nombre de Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), desde el 14 de noviembre de 1996 y vigente hasta el 14 de noviembre de 2016, (v. f. 151).

**9.-** Denominación de origen “**Habanos**”, según el Registro No 97773, en clase 47, inscrito a nombre de Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), desde el 12 de noviembre de 1996, (v. f. 153).

**10.-** Denominación de origen “**Habanos**”, según el Registro No 188038, en clases 34 y 47, inscrito a nombre de Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), desde el 30 de octubre de 1997, (v. f. 155).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.



**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de Personas Jurídicas, arriba a la conclusión de que entre la denominación social “Habanos Fernández S.A.” y las marcas inscritas por la empresa gestionante, “La Casa del Habano”, existe una evidente diferencia pues en esta última, el núcleo es “*la casa*” y no “*habano*”, siendo éste un calificativo de ese núcleo o raíz, por lo que su coexistencia no transgrede el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Agrega que, a pesar de que existe otra marca denominada “Habanos” cuyo titular es la Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), no se pronuncia sobre este extremo en virtud de que el Licenciado Sáenz de Mendiola solicitó que a ésta empresa no se le tuviera como parte. Asimismo, en relación con las denominaciones de origen “Habanos”, indica que al ser éstas reguladas en los artículos 74 y siguientes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no son competencia de ese Registro pues el artículo 29 citado, se refiere únicamente a aquellos supuestos en que una denominación social incluye una marca registrada y con ello pueda causarse confusión, no así para las denominaciones de origen. En razón de dicho fundamento rechaza la gestión de Corporación Habanos S.A.

Por su parte, el recurrente se opone a lo resuelto por el Registro de Personas Jurídicas y solicita sea anulada la inscripción de la razón social “HABANOS HERNÁNDEZ SOCIEDAD ANÓNIMA”, manifestando que el artículo 29 de la Ley no permite interpretación alguna y debe aplicarse independientemente de que haya oposición o no por parte de un tercero interesado. En el caso concreto, a pesar de que la Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) sea considerada o no como opositora, puede permitirse la inscripción de una denominación social similar a los signos marcarios de que es titular, *única y exclusivamente cuando haya mediado consentimiento escrito*, y en este caso no lo hay, a pesar del desistimiento de esta gestión por parte de esa empresa.

Afirma que las denominaciones de origen están incluidas en la normativa marcaria por lo que el



artículo 29 se debe aplicar en ambos casos, cuando puedan causar confusión, salvo que exista consentimiento del titular de un signo marcario que sea similar o esté contenido en las denominaciones sociales. Aunado a lo anterior, el nombre de su representada “Corporación Habanos S. A.”, que es originaria de Cuba y que aún y cuando no esté inscrita en Costa Rica como persona jurídica, goza de renombre internacional, y el vocablo “habanos” le pertenece desde antaño, lo que constituye otra consideración por la que debe ser rechazada la razón social “Habanos Hernández S.A.”

Agrega que es evidente la mala fe de quienes representan a la denominación social impugnada, pues se ha tenido por demostrada su intención de inscribir, según la solicitud número 2008-6467, una marca de fábrica y comercio, en clase 34 para proteger los mismos productos protegidos por los signos de la Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco), con lo que pretenden aprovecharse del prestigio que ésta y su representada gozan.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** El artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prohíbe la adopción de marca ajena como denominación social, señalando que: “*Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.*”

En concordancia con la norma transcrita, el numeral 25, del **Capítulo XI. “Disposiciones finales”** del Decreto No. 33743, (que es 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) del 14 de marzo de 2007, establece la normativa que en forma supletoria es aplicable a las denominaciones de origen:



*“Artículo 25.—**Disposiciones supletorias.** Para resolver cualquier situación no prevista, será aplicable en forma supletoria la Ley de Marcas y su Reglamento.”*

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define la denominación de origen como la “... *Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos...*” (suplida la negrita)

En este mismo orden de ideas, en general, la expresión “habanos” se entiende como algo proveniente de La Habana, provincia de Cuba. En la Enciclopedia Libre Wikipedia, encontramos ese término HABANOS, indicando en lo que interesa:

*“...La palabra habanos (generalmente usada en minúscula) significa literalmente algo de la Habana. (...) Se denomina **Habano** a todos los tabacos o puros en los cuales el 100% del tabaco que los compone es cultivado y manufacturado en Cuba tras múltiples y severos controles tanto a nivel del proceso agrícola de cultivo y secado, está considerado el "mejor del mundo".(...) A pesar de los intentos ya hechos de alcanzar la calidad de un auténtico habano en otras regiones del planeta a partir de una semilla de origen cubano, nunca se llega a la calidad del tabaco hecho en Cuba, la combinación de factores climáticos con las características del territorio cubano hacen del habano un producto auténtico de Cuba...”*

En el caso que se discute, la denominación social cuestionada por el gestionante, “**HABANOS HERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANONIMA**” inscrita en el Registro de Personas Jurídicas en el sistema automatizado bajo el número de cédula jurídica 3-101-523971 desde el día **06 de marzo de 2008**, incluye dentro de su razón social la palabra “**HABANOS**” que constituye totalmente la marca de fábrica inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 14 de noviembre de

---



1996 (v. folio 151), en la clase 34 de la nomenclatura internacional para proteger *tabaco en rama o manufacturado*, cuyo titular es la EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO), la cual desistió de ser parte en este procedimiento. De la misma forma, en dicha denominación social está contenido el signo que protege las denominaciones de origen “**HABANOS**”, inscritas desde el 12 de noviembre de 1996 y 30 de octubre de 1997 a nombre de esa misma empresa cubana (v. f. 153 y 155), en las clases 47 y 34 de la nomenclatura internacional, para proteger *cigarrillos, puros o tabacos procedentes de Cuba*.

Por otra parte, existe la marca “**LA CASA DEL HABANO**” inscrita bajo diferentes registros a nombre de la empresa apelante (ver folios 166 a 180) y el Registro Mercantil inscribió la compañía “HABANOS HERNÁNDEZ S.A.”, siendo que ésta denominación social contiene la palabra HABANO, el cual, según se ha dicho, es un producto único y exclusivo de Cuba.

Estos hechos se configuran dentro del supuesto establecido en el citado artículo 29 de la Ley de Marcas, siendo ésta norma muy clara al establecer la prohibición de constituir una persona jurídica cuando su razón o denominación social incluya una marca registrada a nombre de un tercero, por lo que el permitir la coexistencia de este nombre con la denominación de origen y la marca “HABANOS” y las marcas “LA CASA DEL HABANO” evidentemente genera confusión y puede llevar a engaño al consumidor al creer que la empresa HABANOS HERNÁNDEZ S.A. distribuye o comercializa los habanos, que únicamente son cubanos.

Considera este Tribunal, dada su obligación establecida los artículos 1º y 80 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de proteger tanto a los titulares de los signos inscritos como al consumidor, que de la confrontación de la razón social “**HABANOS HERNÁNDEZ SOCIEDAD ANONIMA**” con la marca y las denominaciones de origen “**HABANOS**”, registrados desde fechas anteriores por la Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) así como las marcas “**LA CASA DEL HABANO**”, registradas por Corporacion Habanos S.A., cuyo elemento distintivo lo constituye el vocablo “HABANOS”, por lo que es evidente la similitud



entre ellas, pues el término central o determinante en todos ellos lo constituye efectivamente esa expresión, es decir, al cotejar los signos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial con la denominación social cuya nulidad solicita el gestionante, desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico presentan identidad lo cual podría causar confusión en el mercado. De ese análisis comparativo en concordancia con las normas citadas y contrario al fundamento esgrimido por el Registro de Personas Jurídicas para rechazar la gestión presentada por el ahora recurrente, resulta evidente que en el caso bajo estudio no puede excluirse la aplicación de lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues por la literalidad y los alcances de dicha norma concordada con el artículo 25 del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, deviene la prohibición expresa de incluir tanto una marca como una denominación de origen dentro de una denominación social, cuando esa marca o denominación de origen estén previamente inscritas y su inclusión en la denominación social pueda generar un riesgo de confusión en los terceros.

**QUINTO.** Atendiendo los agravios del apelante, merece señalarse que la actividad registral presenta dos fases: una es la de la calificación, otra es la de inscripción. Respecto de la fase de inscripción, ocurre que a pesar de las previsiones que pueden ser tomadas, el actuar del Registro de Personas Jurídicas no es infalible, razón por la cual los artículos del 84 al 86 del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo N° 26771-J, del 18 de febrero de 1998 y sus reformas prevén la posibilidad de que se cometan errores, materiales o conceptuales, al momento de la inscripción de un documento.

Por esta razón, el artículo 87 del Reglamento establece que los registradores pueden corregir en el asiento de inscripción de que se trate, bajo su responsabilidad, tales errores, acotando que en caso de que esa corrección pueda causar algún perjuicio a terceros, como en el caso que nos ocupa, se debe iniciar, de oficio o a instancia de parte, una gestión administrativa, diligencia que se encuentra prevista en los numerales del 92 al 101 del Reglamento citado, a fin de



inmovilizar el asiento de que se trate, en caso de que la corrección del error cause algún perjuicio a terceros, o se enfrente la oposición de algún interesado. Es en esa hipótesis, cuando procede la inmovilización del asiento registral involucrado, la cual se mantiene hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes no lo autoricen, con el fin de impedir toda operación con el asiento, en espera de un acuerdo entre las partes, o de una resolución judicial sobre la validez de la inscripción registral, medida justificada por la existencia de un error u omisión que puede acarrear la nulidad del asiento.

En atención de estas limitaciones a la competencia material del procedimiento de Gestión Administrativa y en relación con la solicitud del recurrente en el sentido de que esta Autoridad Administrativa debe anular la razón social que impugna, considera este Tribunal que no es de recibo, toda vez que tanto el Registro como este Tribunal se ven impedidos para declarar un mejor derecho, facultad que está conferida, legal y constitucionalmente, únicamente a los Tribunales de Justicia de conformidad con los artículos 9, 11 y 153 de Nuestra Carta Magna y el artículo 474 del Código Civil, siendo lo procedente ordenar la inmovilización del asiento de inscripción de la sociedad Habanos Hernández S.A., conforme al artículo 88 del Reglamento del Registro Público.

**SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las anteriores consideraciones se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, representante de la empresa Corporación Habanos, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas con cincuenta minutos del cuatro de junio de dos mil nueve, la cual se revoca para que se proceda a inmovilizar el asiento de inscripción de la empresa Habanos Hernández S. A., hasta tanto las partes interesadas, mediante instrumento público idóneo procedan a modificar su razón social o en su defecto sea dirimida esta situación ante la autoridad jurisdiccional competente.



**SETIMO. SOBRE EL 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***

Por las consideraciones anteriores, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, representante de la empresa CORPORACIÓN HABANOS, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas con cincuenta minutos del cuatro de junio de dos mil nueve, la cual se revoca, ordenando sea inmovilizado el asiento de inscripción de la sociedad HABANOS HERNANDEZ S.A. Se da por agotada la vía administrativa. 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*