



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0526-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “DIPLOMATICOS HABANA (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 969-2011)

CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS S.A.), Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 334-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cero trescientos noventa- cero cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Corporación Habanos S.A. (Habanos S.A.)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Cuba, domiciliada en Avenida Tercera No. 2006, entre calle 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, Cuba, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cuarenta segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero de dos mil once, el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, de calidades y en su condición antes citada, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y

comercio “**DIPLOMATICOS HABANA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*tabaco en rama o manufacturado*”, en clase 34 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 16:11:18 horas del 25 de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**DIPLOMAT**”, bajo el registro número 134783, propiedad de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con dos minutos y cuarenta segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2011, el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS S.A.)**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación 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 los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DIPLOMAT**”, propiedad de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, bajo el número de registro 134783, desde el 28 de agosto de 2002, vigente hasta el 28 de agosto de 2012, para proteger y distinguir: “*tabaco en bruto y manufacturado*”. (ver folios 23 y 24).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la denominación de origen “**HABANA**”, propiedad de la compañía **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**, bajo el número de registro 97775, desde el 12 de noviembre de 1996, para proteger y distinguir: “*tabaco en rama o manufacturado que se produce en la región que coincide con la provincia cubana de este nombre, así como los productos elaborados con dicho tabaco.*”. (ver folios 25 y 26).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la denominación de origen “**HABANA**”, propiedad de la compañía **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**, bajo el número de registro 188039, desde el 30 de octubre de 1997, para proteger y distinguir: “*tabaco en rama o manufacturado, así como los productos elaborados con dicho tabaco, Provincia de La Habana, Cuba*”. (ver folio 27).

4.- Que las empresas **CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS S.A.)** y **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**, pertenecen a un mismo grupo económico, según se desprende de los documentos aportados a los autos de folio 60 a folio 73.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**DIPLOMAT**”, en la misma clase 34 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, desprendiéndose así de su análisis y cotejo con la marca y las denominaciones de origen “HABANA” inscritas, por cuanto ambas pueden llegar a relacionarse y confundir al consumidor promedio sobre el origen empresarial, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su expresión de agravios, que el vocablo “HABANA” además de ser la capital oficial de Cuba, está inscrita como “denominación de origen geográfica” bajo el registro No. 97775 de fecha 12 de noviembre de 1996 y otros registros, a nombre de una sociedad cubana, sea Empresa Cubana del Tabaco (CUBATBACO), que forma parte de la misma empresa “Corporación Habanos S.A. (HABANOS S.A.)”, y que de ambas tiene depositado y vigente poder especial en el Registro, gozando además la figura de las denominaciones de origen de protección especial en las controversias marcarias como lo establece el “Convenio de Lisboa” del cual Costa Rica es dignatario. Agrega además, todos los elementos que tiene esta famosa marca como sus colores, el carruaje (volanta), que se conoce y se vende en el mundo entero y la marca inscrita que no se conoce en el mercado costarricense, no se vende, no está en el comercio, simplemente esta compañía transnacional la tiene como se denomina en la doctrina marcaria como “marca de defensa”, concluyendo que examinadas y cotejadas ambas marcas pueden perfectamente coexistir comercialmente ya que lo único que las une es que ambas se componen de tabaco en

muy diversos estilos en sus confecciones y en la denominación de origen “HABANA” debidamente inscrita, tal y como quedo demostrado en autos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Conforme a lo expuesto en el presente asunto, se solicita la marca de fábrica y comercio “**DIPLOMATICOS HABANA (DISEÑO)**”, sea el término “DIPLOMATICOS”, con una volanta y el nombre “HABANA” dentro de una etiqueta, que se contrapone al signo inscrito “DIPLOMAT”, que pertenece a la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., que protege los mismos productos que se pretenden en la marca solicitada. Sin embargo, contrario a lo indicado por el Registro, es criterio de este Tribunal, que el término “HABANA” corresponde a una denominación de origen inscrita, según consta a folios 25 al 27 del presente expediente y es este vocablo precisamente el que distingue a la marca solicitada de la publicitada, siendo ese elemento lo que hace que el consumidor no se confunda en cuanto a la obtención del producto, ya que si bien los términos “DIPLOMATICOS” y “DIPLOMAT” significan lo mismo, uno es en el español y otro es en el idioma inglés, considera este Tribunal que el producto que va a adquirir el consumidor al decir “HABANA”, inmediatamente relaciona que proviene de “LA HABANA”; mientras que el producto que protege la marca “DIPLOMAT” no proviene de esa región. Consta asimismo a folio 61 que tanto la empresa solicitante CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS S.A.) como la compañía titular de la denominación de origen inscrita “HABANA”, sea EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO), son compañías que se encuentran relacionadas comercialmente según se desprende de esos documentos, por lo tanto la solicitante puede perfectamente utilizar en la marca propuesta la denominación de origen “HABANA”, siendo este término el elemento preponderante y lo que distingue realmente al signo solicitado con el inscrito. Debe recordarse que la denominación de origen, impregna al producto de una característica especial, que lo hace distinguirse por la calidad que le asegura el cumplimiento de los requisitos expresados en el reglamento.



Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal por mayoría considera, que al signo objeto de denegatoria por parte del Órgano a quo, no le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, no siendo este el caso, tal y como fue analizado.

Así las cosas, y por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas, por mayoría debe permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“DIPLOMATICOS HABANA (DISEÑO)”**, sin quebrantar con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es acoger los agravios formulados por el recurrente por resultar procedentes y 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 **CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS S.A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cuarenta segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la cual se revoca, para que se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca propuesta, tal y como corresponde.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría 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 **CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS S.A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cuarenta segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la cual se revoca, para que se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca propuesta, tal y como corresponde. El Juez Suárez Baltodano salva el Voto. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUAREZ BALTODANO

El aspecto central de este Voto es la posibilidad de coexistencia entre la marca solicitada **“DIPLOMATICOS HABANA”** con la marca inscrita **“DIPLOMAT”** que protege los mismos productos. El término “Diplomáticos” tiene el mismo significado que “Diplomat” en inglés, se trata de la misma palabra, diferenciándose únicamente por aparecer en plural. Desde el punto de vista gráfico y sonoro, el término “Diplomáticos” incorpora totalmente la marca inscrita “Diplomat”. El cotejo de ambos elementos mostraría un conflicto marcario, un riesgo de confusión que impediría su coexistencia ya que el consumidor los asociará, existe un riesgo de confusión evidente.

Por otro lado, el término “HABANA” corresponde en la marca solicitada a una denominación de origen y se ha demostrado en el expediente que el solicitante que tiene el derecho de usarla. La función en esta marca de la denominación de origen es indicar que el producto a marcar cumple los requisitos y autorizaciones de la denominación de origen “HABANA”. De esta forma, el término “HABANA” funciona dentro de esta marca como una descripción del producto a distinguir, sea un tipo especial de tabaco, designado por esa denominación de origen. Al respecto el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define a la denominación de origen como aquella *“útil para designar un bien (...)”*, es decir funciona para designar un bien especial, en este caso un tipo especial de tabaco, bien que se relaciona de forma evidente con los tabacos en general, por ser un tipo especial de aquel.

Nos encontramos así con que la marca “Diplomáticos” se agrega a una denominación de origen para diferenciar dentro de los productos ahí denominados (Habanos) un fabricante de otro. La situación es análoga a las distintas marcas de Tequila, donde el elemento Tequila es la designación del producto protegido como denominación de origen, y el elemento distintivo del fabricante es otro, por ejemplo, en Tequila Cuervo, “Cuervo” sería el elemento que distingue un fabricante de otro, es decir un origen empresarial de otro, dentro de los productos incluidos en la denominación de origen, y funcionaría como marca mientras que Tequila funciona como



designación del producto marcado. De esta forma el término “Diplomáticos” es el que sirve para distinguir los bienes y servicios de una persona de los de otra, hace la función de marca según la definición de marca que indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es prácticamente idéntico al de la marca inscrita.

Por esa razón considero que, el cotejo de marcas compuestas por un elemento marcario y una denominación de origen debe hacerse centrado en los elementos marcarios que distinguen al empresario, prescindiendo de la denominación de origen. El empleo de una denominación de origen que se agregue a una marca, no faculta a solicitar la inscripción de dicho conjunto marcario cuando haya conflicto con otra marca ya inscrita. De igual manera considero que en conjunto debe aplicarse a fortiori el principio establecido en el inciso d) del artículo 75 de la Ley de Marcas que indica la siguiente circunstancia, dentro de la prohibición para el registro de una denominación de origen, que: *“sea susceptible de causar confusión con una marca (...)”*. Si esta prohibición aplica para una denominación de origen, tanto aún mas para una marca que incluya una denominación de origen.

De esta forma salvo mi voto por considerar que la marca solicitada “DIPLOMATICOS HABANA”, en la cual HABANA es una denominación de origen se contrapone al artículo 8, inciso a) en relación con el inciso d) del artículo 75 de la Ley de Marcas, por presentar como su elemento distintivo central el mismo término que la marca inscrita “DIPLOMAT”, ambos casos para distinguir los mismos productos: tabacos, generando un riesgo de confusión.

Pedro Daniel Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33