



RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN

Expediente No. 2013-0643-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PISTACHO (DISEÑO)”

Melvin Reyes Durán en su condición de Apoderado Especial del señor Francisco León Murillo, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2013-5076)

(Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos)

VOTO No. 232-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del once de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Melvin Reyes Durán**, mayor, soltero, vecino de Atenas, titular de la cédula de identidad número 1-0904-0958, en su condición de Apoderado Especial del señor **Francisco León Murillo**, mayor, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0763- 0369, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos y catorce segundos del veintitrés de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el once de junio de dos mil trece, el señor **Francisco León Murillo**, de calidades y en su condición personal, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PISTACHO (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y seis minutos y nueve segundos del veintiuno de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica al solicitante que existe como objeción para proceder al registro solicitado que se encuentra inscrita la marca “**Pistazhio (DISEÑO)**”, bajo el registro número 159594, para proteger y distinguir: “ropa en general y zapatería no incluidos en otras clases”, propiedad de la empresa **BRAND NAME CORP.**; examen de fondo que fue contestado por el representante del solicitante mediante escrito presentado al Registro el día primero de agosto de dos mil trece.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos y catorce segundos del veintitrés de agosto de dos mil trece, 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 veintinueve de agosto de 2013, el señor **Melvin Reyes Durán**, en representación del señor **Francisco León Murillo**, apeló la resolución referida anteriormente expresando agravios.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Analizado el expediente venido en alzada, observa este Tribunal que el apelante expresó como agravios en sus escritos visibles a folios 78 y 112, y 83 y 117, que la marca inscrita “**Pistazhio (DISEÑO)**”, se encuentra en total desuso en Costa Rica, alegando que en el expediente se han presentado una serie de documentos probatorios en ese sentido, que en principio y conforme al artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los



Derechos de Propiedad Intelectual, podrían considerarse como un indicio para demostrar la veracidad de su dicho.

Sin embargo, al encontrarse inscrita la marca “**Pistazhio (DISEÑO)**” bajo el registro número **159594**, en Clase **35** de la Clasificación de Niza, perteneciente a la empresa **BRAND NAME CORP.** y dado, que la Administración Registral conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a instancia de parte interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, puede cancelar el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, este Tribunal ha tomado la decisión, de que previo al dictado de una resolución de fondo, resulta prudente **SUSPENDER** este procedimiento, a efecto de que el apelante **Francisco León Murillo**, fundamentado en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, interponga ante el Registro de la Propiedad Industrial, la acción de cancelación por falta de uso de la marca inscrita “**Pistazhio (DISEÑO)**”, registro número **159594**, en clase **25 internacional**, propiedad de la empresa **BRAND NAME CORP.**, considerando incluso, que la peticionaria en sus escritos de apelación y de expresión de agravios visibles a folios 78 y 112, invoca la falta de uso de dicha marca.

Para tal efecto y con fundamento en el mismo numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, artículo 144 del Código Procesal Civil, norma supletoria conforme lo establece el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, se le concede al señor **Francisco León Murillo**, un término de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de ésta resolución, para que instaure ante el Registro de la Propiedad Industrial, el procedimiento de *Cancelación por falta de uso*, establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; en caso contrario el Tribunal revocará esta suspensión y resolverá el procedimiento conforme a los autos.

SEGUNDO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Atendiendo a lo expuesto, se ordena **SUSPENDER** el trámite de este expediente y su resolución definitiva, a efecto de que



el señor **Francisco León Murillo**, fundamentado en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, interponga ante el Registro de la Propiedad Industrial, la acción de Cancelación por falta de uso de la marca inscrita “**Pistazhio (DISEÑO)**”, registro número **159594**, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa **BRAND NAME CORP.** Para tal efecto se le concede un término de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de ésta resolución; caso contrario el Tribunal revocará esta suspensión y resolverá el procedimiento conforme a los autos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se ordena **SUSPENDER** el trámite de este expediente y su resolución definitiva, a efecto de que el señor **Francisco León Murillo**, fundamentado en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, interponga ante el Registro de la Propiedad Industrial, la acción de **Cancelación por falta de uso** de la marca inscrita “**Pistazhio (DISEÑO)**”, registro número **159594**, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa **BRAND NAME CORP.** Para tal efecto se le concede un término de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de ésta resolución, caso contrario el Tribunal revocará esta suspensión y resolverá el procedimiento conforme a los autos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen.— **NOTIFÍQUESE.**—

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO

PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL TRA