



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0166-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de la marca “SEÑORITA SESENTA (MISS SIXTY)”**

**Fronsac Investment S.A., Inc, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos.**

**(Registro de origen 878-1995)**

## ***VOTO N° 930-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil nueve.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa FRONSAC INVESTMENT S.A., INC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 29, avenida Monterrey, L- 2163, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del dos de diciembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Vargas Valenzuela solicitó la nulidad del registro de la marca SEÑORITA SESENTA (MISS SYXTY), inscrita bajo el registro número 97.559 desde el 22 de octubre de 1996, a favor de la empresa Cuerpo y Alma S.A., inscrita con evidente mala fe, ya que su representada es titular de la marca MISS SIXTY.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas del dos de diciembre de dos mil ocho el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar por extemporánea y encontrarse



prescrita la acción para solicitar la nulidad de la marca de fábrica **SEÑORITA SESENTA**, en clase 25 internacional, registro N° 97559 y confirmar la inscripción de dicho registro, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que 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 la Juez Ortiz Mora, y:**

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO:** *En cuanto a los hechos probados.* Se reformulan los hechos que como probados tiene el Registro a efecto de que se lean así: **1)** Que la marca SEÑORITA SESENTA (MIS SIXTY), inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el registro número 97559, cuyo titular fue la empresa Cuerpo y Alma, S.A., caducó desde el 22 de Octubre de 2006. **2)** Que la solicitud de nulidad del Registro de la marca SEÑORITA SESENTA (MIS SIXTY), fue instaurada el 22 de abril de 2004.

**SEGUNDO.** *En cuanto a los hechos no probados.* Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO.** *Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante.* En el caso concreto, se tiene que, el *a quo* declaró sin lugar la solicitud de nulidad presentada, por cuanto consideró que había transcurrido sobradamente el plazo de los cuatro años que indica el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para solicitar este tipo de proceso, así como, en tratándose de marca notoria como es el caso que se discute, igualmente transcurrió el plazo de



cinco años establecidos en el artículo 6 del Convenio de París, además que el solicitante no comprobó la mala fe en la inscripción que se solicita anular.

Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante destacó en su alegato de expresión de agravios, que el Registro no consideró en la resolución que se recurre, el hecho de que la marca estaba caduca desde el 22 de octubre de 2006, a pesar de que dictó esa resolución en el 2008 y mantuvo la inscripción de una marca que ya estaba caduca y no fue solicitada su renovación. Como segundo aspecto destaca, que la acción de cancelación se interpuso dentro del término establecido en el Transitorio II de la Ley de cita y por último que la mala fe se demuestra en el hecho de que, a pesar de que la demandada Cuerpo y Alma S.A. fue notificada de la acción instaurada, ésta no contestó porque evidentemente no tiene en uso la marca que se pretende anular y porque está el pleno conocimiento de que su verdadero titular es la empresa FRONSAC INVESTMENT S.A. INC, solicitando se revoque la resolución apelada, que la marca SEÑORITA SESENTA (MISS SIXTY) está caduca, que la verdadera propietaria de esa marca es la empresa que representa y que se declare con lugar la acción de cancelación interpuesta.

**CUARTO. Sobre el fondo del asunto.** Lleva razón el apelante en cuanto al primer agravio expuesto, ya que efectivamente de la certificación constante en el expediente, se desprende que la marca **SEÑORITA SESENTA (MIS SIXTY)**, registro número 97559, inscrita desde el 22 de Octubre de 1996, venció el 22 de Octubre de 2006 y no consta renovación de la misma por parte de su titular, siendo que en ese sentido el Registro resolvió un aspecto relativo a ese signo, cuando el mismo ya no existía y lo más grave, confirmó la inscripción de un registro inexistente. Tómese en cuenta que conforme al artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registro de una marca vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión. Al no existir marca sobre la cual el Registro deba referirse, ya que la misma no fue renovada por su titular, a pesar de que desde septiembre del 2004 tuvo conocimiento de estas diligencias de nulidad, se configura una falta de interés tanto de la



propietaria de la marca, de no continuar con el proceso, como del solicitante por cuanto no existe un derecho marcario que anular. En ese sentido el Registro debió de dictar su resolución basado en ese hecho que publicitaba la marca y rechazar la solicitud nulidad planteada por la empresa **FRONSAC INVESTMENT S.A., INC**, al no existir un interés actual de un bien que se deba tutelar.

Por otra parte y en cuanto al segundo agravio, el apelante trata de confundir a esta Instancia, al indicar que lo que pidió inicialmente fue la cancelación de la marca, haciendo referencia al Transitorio II de la Ley de Marcas citada.

El Capítulo VI de la Ley de cita, establece los diferentes procesos por medio de los cuales se termina el registro de una marca, entre ellos: *Control de calidad, Nulidad de registro, Cancelación por generalización de una marca, Cancelación del registro por falta de uso de la marca, Renuncia al registro a pedido del titular*. Obsérvese como la misma ley diferencia la nulidad de registro con la cancelación de registro por falta de uso de la marca. Para el primer supuesto, el artículo 39 de esa ley, establece que la acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, plazo que sobradamente había transcurrido en el caso que se discute, aún y cuando se aplicara la prescripción del artículo 6 del Convenio de París ante la existencia de una marca notoria, como es la que se analiza en este proceso.

En el caso de la cancelación del registro por falta de uso de la marca, esta figura no fue contemplada en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, norma legal con la cual se inscribió la marca que se pretende anular. Sin embargo, lleva razón el titular en el sentido que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigencia en el año 2000, es clara al indicar en el Título XII que se refiere a “Disposiciones Finales y Transitorias”, concretamente en los Transitorios I y II por su orden y en lo que interesa, que: *“Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según*



*el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley”;* asimismo, *“no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha,”*. Sin embargo, debe de tomarse en cuenta que lo pedido por el solicitante fue una NULIDAD DEL REGISTRO, no una CANCELACIÓN POR FALTA DE USO como pretende hacer creer en Segunda Instancia, por lo que este agravio se rechaza en su totalidad, ya que el Registro le resolvió correctamente –observando debidamente el principio de congruencia- tomando en consideración que lo que se trataba era de una nulidad de la marca, cuyo término de prescripción es de cuatro años.

Por último, por el hecho de que el titular de la marca **SEÑORITA SESENTA (MIS SIXTY)** no contestara el proceso instaurado contra él, no permite presumir la mala fe, ya que ésta tiene necesariamente que ser comprobada, situación que pierde interés ante el hecho de que no existe una marca INSCRITA para referirse a ese punto y en ese sentido, también se rechaza el agravio expuesto por el apelante.

**QUINTO. Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en concepto de Apoderado Especial de la empresa **FRONSAC INVESTMENT S.A., INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del dos de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, pero por las razones expuestas en esta resolución, sea la falta de interés actual para resolver lo pedido por el recurrente, ya que la marca objeto del proceso caducó desde el veintidós de octubre de dos mil seis.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en concepto de Apoderado Especial de la empresa **FRONSAC INVESTMENT S.A., INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del dos de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, pero por las razones expuestas en esta resolución, sea la falta de interés actual para resolver lo pedido por el recurrente, ya que la marca objeto del proceso caducó desde el veintidós de octubre de dos mil seis. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Nulidad de la marca registrada**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.90**