



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0267-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA TOP TALENT FREE ZONE**

**3-101-842083 S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-160054, registro 288260**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0041-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa 3-101-842083 S.A., cédula jurídica igual a su denominación social, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, 300 metros oeste de Escazú Village, Edificio Banco General, tercer piso, oficinas Top Talent, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:36 horas del 17 de abril de 2024.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Miranda Urbina, en su condición dicha, presentó solicitud de declaratoria de nulidad de la marca de servicios

## TOP TALENT FREE ZONE

Considera tener un mejor derecho sobre el signo por contar con marcas similares inscritas y en trámite de inscripción, mientras que la titular de la marca registrada está usándola para servicios similares a los suyos. Presenta prueba para demostrar el uso anterior.

La empresa AAA Top Talent Free Zone Limitada, titular de la marca que se pretende anular fue notificada mediante edicto, sin embargo, no se apersonó.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad, porque consideró que no se demostró que el signo cuestionado incurra en las prohibiciones del artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Además, el accionante no logró demostrar el uso anterior de su signo.

Inconforme, la representación de la empresa solicitante de la nulidad apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

1. Conforme a la prueba aportada, no es correcto afirmar que no se puede corroborar que las marcas de su representada hayan sido utilizadas con el volumen razonable de la comercialización. En la



resolución se afirma que se logra probar el uso de las marcas de su representada.

**2.** No solamente debe pensarse en un tema de volumen, sino también, como lo indica el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, el Registro ha admitido la prueba 3 en su totalidad, afirmando que evidencia el uso. Los servicios han sido ofrecidos en el comercio, se han mercadeado y se ha realizado en la cantidad y modo que corresponde según el citado artículo 40, de conformidad con la capacidad económica de su representada.

**3.** El Registro obvia por completo lo indicado en el artículo 25, donde se toma por uso el vender, ofrecer y distribución de producto o servicios con el signo, así como también, el uso de publicidad, documentos comerciales, comunicaciones escritas u orales, elementos que fueron claramente aportados y validados como pruebas y que son generadas en Costa Rica.

**4.** La prelación la tiene aquel que se encuentre usando la marca en los términos del artículo 4 de la Ley de marcas; su cliente ha hecho uso de las marcas y denominaciones TOP TALENT por más tiempo, como se logró probar, ha sido un uso de buena fe desde el año 2011, lo cual data de muchísimo antes del registro de la marca TOP TALENT FREE ZONE.

**5.** Con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo su representada tiene un derecho de prelación atributivo sobre la marca y denominación TOP TALENT, puesto que ha sido utilizada desde hace más de 12 años y ha sido comercializada de la manera y cantidad pertinente para crear una reputación en el segmento de servicios externos tales como: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, administración de recursos humanos, agencias de empleo y gestión



de recursos humanos, consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, servicios de departamento de recursos humanos para terceros, análisis empresarial estratégico.

**6.** La marca TOP TALENT FREE ZONE toma ventaja de la trayectoria y reputación de la marca TOP TALENT de su representada.

**7.** La similitud gráfica y fonética entre las marcas de su representada y la marca TOP TALENT FREE ZONE es sumamente alta, por lo cual no es de recibo el hecho de que se indique que la marca no está contraviniendo el artículo 8 ya que la parte diferenciadora y su elemento más distintivo recae en la denominación TOP TALENT de su representada. La parte dominante entre las marcas es TOP TALENT, palabras que siempre han caracterizado a su representada y la han posicionado.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual consta la siguiente información:



1. Marca de servicios **top talent** a nombre de 3101842083 S.A., presentada el 14 de marzo de 2022, inscrita el 30 de junio de 2022, vigente hasta el 30 de junio de 2032, registro 306461, para distinguir en clase 45: servicios jurídicos, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas (folios 54 y 55 expediente principal).
2. Marca de servicios **TOP TALENT**, a nombre de 3-101-842083 S.A., presentada el 2 de junio de 2023, para distinguir en clase



35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, administración de recursos humanos, agencias de empleo y gestión de recursos humanos, consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, servicio de departamento de recursos humanos para terceros, análisis empresarial estratégico (folios 56 y 57 expediente principal).

3. Marca de servicios **TOP TALENT FREE ZONE**, a nombre de AAA Top Talent Free Zone Limitada, presentada el 18 de diciembre de 2019, inscrita el 8 de mayo de 2020, vigente hasta el 8 de mayo de 2030, registro 288260, para distinguir en clase 35: servicios de administración de zona franca (folios 58 y 59 expediente principal).



4. Marca de servicios **top talent**, a nombre de 3-101-842083 S.A., presentada el 2 de junio de 2023, inscrita el 13 de setiembre de 2023, vigente hasta el 13 de setiembre de 2033, registro 317667, para distinguir en clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, administración de recursos humanos, agencias de empleo y gestión de recursos humanos, consultoría en materia de recursos humanos ,gestión de recursos humanos, servicio de departamento de recursos humanos para terceros, análisis empresarial estratégico (folios 98 y 99 expediente principal).



**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se demostró que la empresa 3-101-842083 S.A. haya usado sus marcas para distinguir servicios de administración de zona franca.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) en su artículo 37, prevé la posibilidad de que, en el caso de que una marca haya sido inscrita en contravención a lo establecido por sus artículos 7 y 8, pueda anularse, según ciertas condiciones y formalidades.

En el presente asunto, la empresa solicitante de la nulidad ya tiene sus marcas inscritas, pero considera que posee un mejor derecho respecto a la marca que se pretende anular, que es anterior a las suyas, y que por un uso previo le corresponde un mejor derecho de prelación.

Analizado el caso y estudiadas las pruebas presentadas, considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada. Si bien el Registro de la Propiedad Intelectual basa su resolución en la idea de que no se demuestra un volumen adecuado de uso de las marcas de previo a diciembre de 2019, cuando se inscribió la marca de AAA Top Talent Free Zone Limitada, este Tribunal encuentra que más bien el tema que se debe destacar es que, en ningún momento,



3-101-842083 S.A. demostró que haya incursionado en la administración de zonas francas.

Por ende, considera este Tribunal que, a pesar de la similitud entre signos, los servicios de administración de zonas francas son muy diferentes a los servicios relacionados a los recursos humanos y su administración, que es lo que ha logrado demostrar la empresa solicitante de la nulidad como su giro comercial.

Por lo tanto, ha de aplicarse el principio de especialidad marcaria, el mismo que, en su momento, permitió que se inscribieran las marcas propiedad de 3-101-842083 S.A. a pesar de estar previamente inscrita la marca TOP TALENT FREE ZONES.

Además, no demostró la apelante cómo AAA Top Talent Free Zone Limitada se aprovecha de la reputación de sus marcas, si se desenvuelven en ámbitos muy diferentes.

Por lo anterior, es que el registro 288260 es válido y puede continuar con su inscripción, puesto que no se demostró que sea violatorio del artículo 8 inciso c) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos.

#### POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por María Gabriela Miranda Urbina representante de 3-101-842083 S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:36 horas del 17 de abril de 2024, la que se



**confirma.** Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Ivc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90