



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0345-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “CONSULTORES DEL TALENTO (diseño)” (35 y 44)**

**CONSULTORES PROFESIONALES AL SERVICIO DEL TALENTO S.R.L, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-11462)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 0041-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del veintitrés de enero del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONSULTORES PROFESIONALES AL SERVICIO DEL TALENTO S.R.L**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en Tres Ríos, La Unión, Residencial Estancia Antigua, casa G seis, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, veintisiete segundos del veintiocho de febrero del dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de noviembre del dos mil once, Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, en su condición y calidades indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de



servicios “**CONSULTORES DEL TALENTO (diseño)**”, en clases **35 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*servicios de reclutamiento, selección de personal, administración de recursos humanos y contratación de personal por cuenta de terceros (outsourcing). Desarrollo organizacional, servicio apoyo en distintos procesos de desarrollo en las organizaciones (dirección de negocios).*”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, tres minutos, veintisiete segundos del veintiocho de febrero del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de marzo del dos mil doce, la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, en representación de la empresa **CONSULTORES PROFESIONALES AL SERVICIO DEL TALENTO S.R.L**, presentó recurso de revocatoria y recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, treinta y dos segundos del quince de marzo del dos mil doce, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 Mora Cordero, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, una certificación actualizada de la marca de servicios “**TALENTOS (diseños)**”, registro número **131212**, la cual ha tenido a la vista. (Ver folios 73 al 74).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la marca de servicios “**TALENTOS (diseño)**”, inscrita bajo el registro número **131212** desde el 17 de enero de 2002, vigente hasta el 17 de enero 2012, a nombre de la **empresa K.M. TALENTOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES S.A.**, se encuentra caduca desde el 18 de julio del 2012. (Ver folios 73 al 74).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO.** Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por la representante de la empresa **CONSULTORES PROFESIONALES AL SERVICIO DEL TALENTO S.R.L.**, por estimar que en el presente asunto se presenta una falta de interés de entrar a cotejar la marca solicitada “**CONSULTORES DEL TALENTO (diseño)**”, en clases **35** y **44** de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca de servicios “**TALENTOS (diseño)**”, registro número **131212**, en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de las razones que de seguido se examinan.



**QUINTO.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado por considerar que el mismo es inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que existe similitud fonética e ideológica con la marca inscrita “**TALENTOS (diseño)**”, en clase **42** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número **131212**, servicios de reclutamiento y selección de personal para otras organizaciones por procedimientos psicotécnicos, elaboración de perfiles profesionales y personales, desarrollo de habilidades gerenciales, estudios de clima organizacional de personal, servicios orientados a mejorar el capital intelectual”, y porque generan un riesgo de confusión en el consumidor al momento de adquirir los servicios, y un perjuicio para el propietario registral del signo marcario de exponer su marca registrada frente a otro titular y darle a éste un beneficio que no le corresponde pues los derechos marcarios ya fueron adquiridos por el primer titular.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue rechazada la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CONSULTORES DEL TALENTO (diseño)**”, en clases **35** y **44** de la Clasificación Internacional de Niza, no obstante, este Tribunal, a folios 73 y 74 del expediente, observa que la marca de servicios inscrita “**TALENTOS (diseño)**”, propiedad de la empresa **K.M. TALENTOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES S.A.**, está caduca desde el **18 de julio del 2012**. Como puede apreciarse, a la fecha de la certificación traída al expediente ya está caduca, nótese que no consta dentro de los movimientos contenidos en la certificación traída al expediente, la respectiva solicitud de renovación, ello, significa que la titular de la marca inscrita no gestionó la renovación del signo en mención dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro, sea **17 de enero del 2011**, ni dentro del plazo de gracia, ( el cual iniciaba a correr a partir de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, sea, del **18 de enero del 2012**), ambos plazos establecidos por el numeral 21 de la Ley de Marcas, por lo



que considera este Tribunal que no resulta necesario llevar a cabo el cotejo marcario, tal y como lo prescribe el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero del 2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, que contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y las diferencias entre marcas, atendiendo a su impresión gráfica, fonética e ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o a la coincidencia de los vocablos en su conjunto, por consiguiente, el recurso de apelación interpuesto por la representante de la sociedad solicitante y apelante el siete de marzo del dos mil doce, se declara con lugar, por cuanto la marca inscrita caducó y la misma no fue renovada en los plazos establecidos por ley, por lo que pierde interés el cotejo al que hace alusión la normativa citada, debiendo revocarse la resolución venida en alzada pero por las razones aquí expuestas, y ordenar al Registro de la Propiedad Industrial, continuar con el procedimiento de inscripción de la marca de servicios **“CONSULTORES DEL TALENTO (diseño)**, en clases **35** y **44**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

**SEXTO. 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 y citas normativa expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de



apoderada especial de la empresa **CONSULTORES PROFESIONALES AL SERVICIO DEL TALENTO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, veintisiete segundos del veintiocho de febrero del dos mil doce, la que en este acto se revoca, pero por las razones aquí expuestas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de servicios “**CONSULTORES DEL TALENTO (diseño)**”, en clases **35 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR:**

**FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.79**