



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0098-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca (*THE BULLET PROOF MANAGER*) (41)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-7074)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 578-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado José Paulo Brenes Lleras***, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio en Regus Corporate Center Piso 6, Edificio Escazú Corporate Center (oficinas Brenes Lleras IP), Escazú, San José, cedula de identidad 1-694-636, ***Gestor de Negocios de Crestcom International, LLC***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las doce horas cuarenta y tres minutos cincuenta segundos del dieciséis de diciembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas con treinta y tres minutos del dieciséis de agosto del dos mil trece, el ***Licenciado José Paulo Brenes Lleras***, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios denominativa “***THE BULLET PROOF MANAGER***”, en Clase Internacional 41 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “***Realización de seminarios en el campo de la administración, ventas,***



mercadeo, entrenamiento motivacional y entrenamiento instruccional”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas cuarenta y tres minutos cincuenta segundos del dieciséis de diciembre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas dieciséis minutos del seis de enero del dos mil catorce, el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro se encuentran inscrita la Marca de servicios **BULLETPROOF**, registro número 204614, titular Olman Rimola Castillo, inscrito el 25 de octubre del 2010 y vigente hasta el 25 de octubre del 2020, para proteger en clase 41 internacional: “Servicios de capacitación de personal de seguridad tales como agentes privados de seguridad, agentes de seguridad en transporte de valores, protectores de seguridad



personal (guardaespaldas)” (Ver folio 20 y 77).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada. Por su parte, la apelante no manifiesta agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el proceso de confrontación de las marca de servicios que se solicita **“THE BULLET PROOF MANAGER”** con la marca de servicios inscrita **“BULLETPROOF”**, registro número 204614, ambas en clase 41 internacional, se determina que las marcas en estudio denominativamente son similares, careciendo de elementos distintivos que los diferencien o individualicen, cuestión que conlleva al Riesgo de Asociación y de Confusión al Consumidor.

En ambos signos el denominativo **“BULLETPROOF”** está inmerso dentro del signo solicitado y es idéntico, ayuno de elementos distintivos que los particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado y por tanto el consumidor no podría distinguir la diferencia entre ambos.

Los signos en pugna **“THE BULLET PROOF MANAGER/BULLETPROOF” / solicitado/inscrito**, poseen el denominativo muy similar o idéntico, tanto gráfica como fonéticamente, careciendo de elementos distintivos que los particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado. El eje central y denominación fundamental de ambas marcas es la palabra **“BULLETPROOF”**, aun y cuando se le agregue la palabra **“Manager”** esto no le agrega ningún tipo de especialidad, ya que el consumidor medio retiene con mayor



fuerza en su psiquis la palabra “**BULLETPROOF**”, siendo que en ambas marcas no solo coinciden en el elemento inicial sino que también trata productos idénticos de la Clasificación Niza.

Para la doctrina del Derecho Marcario es de suma importancia que las marcas cumplan con el requisito de la *distintividad*: “Dicha función diferenciadora, juega un papel fundamental en el derecho marcario, pues permite, por una parte, la posibilidad de distinguir un signo de otro y por la otra, en relación con los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer sus necesidades(...) Ahora bien, para que se configure la causal de prohibición, necesariamente deben concurrir dos requisitos: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados; segundo que la identidad o semejanza sea tal, que provoque o pueda provocar error o confusión real en el mercado” (El subrayado no corresponde a los originales) (Méndez Andrade, Raizabel; (Temas Marcarios), Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, página 104).

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite la coexistencia de signos aun cuando sean estos idénticos o similares, siempre y cuando se traten de productos o servicios diferentes y que sea mínima la posibilidad de ser asociados entre sí, evitándose el riesgo de que se genere alguna posibilidad de confusión en el público consumidor.

La marca en cuestión no posee una carga diferencial que demuestre su distintividad, lo que evidencia el riesgo de asociación o relación entre los productos a proteger, ante el consumidor **“No es necesario que existe una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible”** (Breuer Moreno, 2º edición, pág. 257-258) y compartido por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en la resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos del 12 de agosto del 2004.



Por otra parte, la clase a proteger en una y otra es la misma **“Clase 41 Internacional: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.”** ambas se relacionan, tienen el mismo giro comercial y dirigidas a un mismo mercado meta; siendo que, los servicios que protegen estos signos son de clase similar en su protección, con lo cual van dirigidos al mismo consumidor y se comercializan en el mismo canal de distribución. Crece entonces la posibilidad de confusión para el consumidor medio, quien al analizar los signos establece inmediatamente una asociación mental entre lo que recuerda y lo que ve, sin existir notoria distintividad para identificar e individualizar las marcas en cuestión, temas ampliamente vistos en doctrina como en la jurisprudencia marcaria.

Los cotejos concluyen que la marca solicitada hace alusión a la ya inscrita, razón por las que generaría un riesgo de asociación para los consumidores, siendo competencia y función de este Tribunal otorgado por Ley en **“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”**. (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), en la misión que se concibe día con día al ser un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.

Por todo lo anterior, al no existir agravios más que solo la indicación de que la marca fuera usada con anterioridad a la fecha de la solicitud, y no aportación de ninguna prueba al respecto, así como el reconocimiento del apelante en la similitud de ambas marcas sin que se aprecie ningún tipo de diferencia; este Tribunal analiza de forma global y en conjunto la presente solicitud del signo como un todo y la perspectiva del consumo y concluye que existe ese el riesgo de confusión y asociación empresarial al coexistir los signos en el comercio se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores que podrían pensar que se trata de la misma familia de marcas, pues los signos se confunden y podrían socavar el



esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos.

Por ello, se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral para la clase indicada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; resultando irregistrable de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el *Licenciado José Paulo Brenes Lleras, Gestor de Negocios de Crestcom International, LLC*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las doce horas cuarenta y tres minutos cincuenta segundos del dieciséis de diciembre del dos mil trece, la cual se confirma.

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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el *Licenciado José Paulo Brenes Lleras, Gestor de Negocios de Crestcom International, LLC*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cuarenta y tres minutos cincuenta segundos del dieciséis de diciembre del dos mil trece, la cual se **confirma**, denegando el registro de la marca “**THE BULLET PROOF MANAGER**”, en Clase 41 Internacional. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora