

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0449-TRA-PI-614-2016**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica, de comercio y de servicios** “



**ETK BOLETOS, S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-643)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 0196-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETK BOLETOS S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Calle Circuito Álamos No. 88-102 Álamos 2da. Sección C.P. 76610, Querétaro, Querétaro, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:49 horas del 2 de noviembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de enero del dos mil trece, la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0097-0394, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios “



”, en **clases 16, 35, 41 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **clase 16:** “*papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta*”. **Clase 35:** “*Publicidad en todo tipo de medios; publicidad por medio de una página web; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos*”. **Clase 41:** “*servicios de organización de espectáculos musicales, deportivos, culturales y artísticos*”. **Clase 42:** “*servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis de investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las 11:48:49 horas del 2 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de noviembre del 2016, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **ETK BOLETOS S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución referida, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y dos minutos y veintinueve segundos del 11 de noviembre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma fecha y hora admite el recurso de apelación, y es por esa 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo marcario propuesto argumentando que no es susceptible de protección registral, por razones intrínsecas, según artículo 7 incisos g) y j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de agravios, argumenta que: 1.- En el registro se encuentran inscritas las marcas ETK E TICKET, registro 242187, y ETK E TICKET TU ACCESO DIRECTO..., registro 242188 y este antecedente hace a la marca ya reconocida dentro del mercado nacional por parte del consumidor. 2.- El Registro solo analizó la palabra “e ticket” y que este imprime en la mente del consumidor medio un “tiquete electrónico”, y la marca está conformada por varios elementos que en su conjunto hacen la marca distintiva en su totalidad. 3.- En Derecho Marcario se debe hacer un análisis global y no fraccionado. 4.- El signo propuesto es un término evocativo y si bien es cierto el denominativo “E TICKET”, puede imprimir cierta idea al consumidor, no es posible limitarla únicamente a “tiquetes electrónicos” como lo pretende el calificador.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso bajo estudio, el signo propuesto para



registro “ ticket Directo ” refiere directamente a un servicio específico, cual es qué a través de un servicio en línea el consumidor tiene un acceso directo a la compra de tiquetes o boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos, así se desprende al pretender amparar los servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, *“comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos”*. Vemos como la propuesta no va más allá de señalar una cualidad de los servicios indicados, en este sentido, encuentra este Tribunal que el distintivo marcario que se intenta registrar cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado con el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, la descripción que hace el signo sobre los servicios referidos, lleva a que el mismo no tenga aptitud distintiva, de ahí, que sea aplicable también el inciso g) del artículo 7, de la ley citada.

Ahora bien, el signo solicitado respecto de los demás productos y servicios que pretende proteger y distinguir en las clases 16, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta engañosa. El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“... El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para

preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VODKA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden proteger y distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa, la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso, tal y como ocurre en el presente caso, dado que el signo propuesto **“e-ticket tu acceso... Directo (DISEÑO)”**, como se dijo anteriormente, trasmite al consumidor una idea directa cual es que **“a través de un servicio en línea el consumidor tiene un acceso directo a la compra de tiquetes o boletos”**, por lo que entra en contradicción con los productos y servicios propuestos en las clases 16, 35 (a excepción de algunos de los productos, sea, *“comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos”*, sobre los cuales es descriptiva de características), 41 y 42 (Ver folios 2 y 3), por lo que es aplicable el inciso j) del artículo 7 y párrafo final, de la Ley de Marcas.

Respecto a lo señalado por la recurrente, en cuanto a que la marca es una marca evocativa, no puede pensarse como lo argumenta la apelante, ya que más bien hace un ofrecimiento directo y claro, no hay elucubración mental en el consumidor para llegar a la idea planteada, sino que esta se presenta

de forma llana y certera. La estructura gramatical del signo “ informa

directamente al consumidor de un servicio específico, cual es que a través de un servicio en línea el consumidor tiene un acceso directo a la compra de tiquetes o boletos, en este sentido, la marca es absolutamente descriptiva, y, por otro lado, debe tenerse claro, que la marca arbitraria se caracteriza porque no describe los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir.

Igualmente, no avala este Tribunal lo externado por el apelante al alegar el hecho, de que la empresa solicitante de la marca que nos ocupa tiene ya inscritas las marcas “**ETK E TICKET**”, registro 242187, y “**ETK E TICKET TU ACCESO DIRECTO...**”, registro 242188 y que en razón de ello existe un derecho consolidado y un antecedente que hace a la marca ya reconocida dentro del mercado nacional por parte del consumidor, lo que favorece la inscripción del signo solicitado. Respecto a ello se indica, que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores de su propiedad, los cuales pudieron haber sido inscritos por el Registro en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente; y se debe agregar que para este caso en concreto el elemento “ETK” en los signos inscritos, es el que le otorga la distintividad requerida a tales signos. Por todo lo anteriormente expuesto, se debe rechazar la solicitud de inscripción del signo presentado y los agravios que sustentan la apelación.

De conformidad con las consideraciones, cita normativa, y doctrina expuestas, este Tribunal considera que el signo propuesto no es registrable por razones intrínsecas. Siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETK BOLETOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:48:49 horas del 2 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de



fábrica, de comercio y de servicios , en clases **16, 35, 41 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETK BOLETOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:48:49 horas del 2 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica, de comercio y de servicios **“e-ticket tu acceso... Directo (DISEÑO)”**, en clases **16, 35, 41 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**