

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0452-TRA-PI

**Solicitud de inscripción multiclase de la marca de fábrica, comercio y de servicios
“E-TICKET”**

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-97)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 36-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número 9-0097-0394, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ETK BOLETOS, S.A. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de México, domiciliada en Calle Circuito Álamos No. 88-102 Álamos 2da. Sección C.P. 76610, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta minutos y veintiséis segundos del seis de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de enero de 2013, la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, de calidades dichas y en su condición de Gestora de Negocios de la empresa antes citada, solicitó la inscripción multiclase de la marca de fábrica, comercio y de servicios “E-TICKET”, en **Clases 16, 35, 41 y 42** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta minutos y veintiséis segundos del seis de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2013, la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en representación de la empresa **ETK BOLETOS, S.A. DE C.V.**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso no se le ha dado el trámite que le corresponde ya que se observan causales, defectos y omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos útiles de tal carácter por la forma en que se resuelve este asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE ANÁLISIS Y MOTIVACIÓN EN LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las siete horas con treinta y tres minutos y cuarenta y ocho segundos del quince de mayo de dos mil trece, resolvió el fondo del asunto **rechazando la inscripción de la solicitud presentada**, por considerar que el signo marcario propuesto



contiene elementos que causan engaño o confusión respecto a los productos y servicios que desea proteger y que carece de la distintividad requerida para su inscripción ya que al estar conformado por términos genéricos y de uso común imprime de manera directa en el consumidor la idea del producto y servicio que busca proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma, estableciendo que transgrede el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, el Registro omitió realizar un análisis sobre el fundamento legal, incumpliendo así el deber de motivación que requiere hacer el análisis expreso sobre cada una de las clases y productos en relación con el signo solicitado. En vista de lo anterior se concluye que no hay motivación en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final de rechazo que aquí se recurre, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, y debidamente analizado a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo.

De igual forma no se encuentra suficientemente motivado el auto de prevención de las 15:07:12 del 14 de febrero de 2013, ya que en la misma el registro al presentar sus objeciones no desarrolla un análisis en todas las clases solicitadas. El registro limita el análisis a un sólo producto, sea tiquetes, omitiendo expresamente justificar sus objeciones a los otros productos y clases, a efecto de permitir al gestionante la debida defensa de su solicitud.

Sobre este punto en particular es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el *motivo*, el *contenido* y el *fin*, estando debidamente regulados en los artículos 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta al *motivo*, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de *fundamentar o motivar* debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16



de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la *motivación*, al apuntar que ésta “(...) *constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto (...)*” (Considerando Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos Nos. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y 111-2003 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos.

De esta forma, debe interpretarse el artículo 14 de la Ley de marcas en el sentido de que las resoluciones del registro referentes tanto al auto de prevención del artículo 14 como la resolución final que deniegue o acepte el signo solicitado deben estar debidamente motivadas en lo que corresponde al análisis de la lista de productos y clases cuya protección se solicita.

TERCERO. En el caso de marras, el Órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo en todos los extremos de las clases y listas

solicitados, tanto referente al auto de prevención donde indica las objeciones, como la resolución por el cual dispuso rechazar la marca de fábrica, comercio y servicios “**eticket tu acceso... Directo (DISEÑO)**”, en clases 16, 35, 41 y 42, por lo que este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el 197 del Código Procesal Civil, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto así como del consumidor; la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, del auto de prevención de las 15:07:12 del 14 de febrero, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo acto de prevención, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD todo lo actuado a partir del auto de prevención de las 15:07:12 del 14 de febrero. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.05

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16