



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0397-TRA-PI
SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA**



**ONE TICKET S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-5294. REGISTRO 317751
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0192-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con treinta y tres minutos del treinta de abril de dos mil veinticinco.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, cédula de identidad 1-1161-0034, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa ONE TICKET S.A., cédula jurídica 3-101-782065, domiciliada en Cartago, La Unión, Tres Ríos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:36:44 horas del 1 de julio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de abril de 2024, la abogada Roxana Cordero Pereira, de calidades indicadas anteriormente y en su condición dicha, presentó solicitud de

ONE
TICKET

SPECIAL
TICKET

declaratoria de nulidad de la marca de servicios (ONE TICKET BY SPECIAL TICKET), registro 317751, propiedad de SPECIAL TICKET SALE BV S.A., inscrita el 13 de septiembre de 2023. Lo anterior, debido a que su representada es titular de la marca ONE TICKET desde el 22 de octubre del 2018, y considera tener un mejor derecho sobre el signo por ser su verdadero titular y haberlo usado previamente en Costa Rica. Presenta prueba para demostrar la titularidad y el uso anterior. Asimismo, presentó solicitud de registro del signo **ONETICKET** en clases 35 y 41, expediente 2024-3222.

Habiéndose notificado la resolución que traslada la solicitud de nulidad al titular de la marca la empresa Special Ticket Sale BV S.A., contestó dando las razones por las que considera que su marca fue bien inscrita y no debe ser anulada.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:36:44 horas del 1 de julio de 2024, declaró sin lugar la solicitud de nulidad presentada contra el registro 317751, propiedad de SPECIAL TICKET SALE BV SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-416906, por cuanto la solicitante no logró establecer un uso efectivo,



real, valedero y previo en Costa Rica del signo de su propiedad con relación al signo que solicita anular.

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representación de la empresa solicitante de la acción de nulidad ONE TICKET S.A., expuso como agravios:

- Indica que adjuntan facturas electrónicas y certificaciones de ingresos de un contador público autorizado para demostrar el uso efectivo de la marca ONE TICKET en el tráfico comercial nacional.
- Aclara que los servicios de ONE TICKET están dirigidos tanto a empresas privadas como a consumidores finales, quienes adquieren boletos a través de la plataforma.
- Los contratos para brindar los servicios se realizan con empresas que organizan los espectáculos, como el caso del contrato con Tropezón de Oro de Morales S.A. y con CocoDíaz Booking y los consumidores compraron sus boletos bajo en la plataforma bajo la marca ONE TICKET.
- No se puede admitir el fundamento dado en la resolución de que, como la empresa titular posee varias marcas inscritas que indican SPECIAL TICKET, entonces puede ser titular de la marca que se pretende anular, que a través del cotejo se denota que la marca claramente colisiona con la suya al incorporar a su marca la totalidad de la marca de su representada.
- La resolución omite que ambas marcas comercializan los mismos servicios y por lo tanto son competidoras directas, lo que conlleva a que la marca que se pretende anular ha ejercido un acto de competencia desleal.



Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representación de la empresa ONE TICKET S.A., amplía sus argumentos en cuanto a lo resuelto en el recurso de revocatoria, señalando:

- Existe un error grave en la revisión de la prueba al indicarse que los estados financieros corresponden al año 2023, cuando datan del 31 de diciembre del 2021, 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023; por medio del cual se acredita el uso de la marca.
- En ambas resoluciones existe falta de criterio, fundamentación y revisión de la prueba, debido a que la prueba aportada en el recurso de revocatoria fue señalada en la resolución final como necesaria para acreditar el uso; específicamente con la certificación del contador público que data de los períodos 2021, 2022 y 2023, sin embargo, fue rechazado.
- Entre otras pruebas se aportaron certificaciones notariales de contratos privados celebrados por su representada bajo la marca ONE TICKET; acuerdos que contienen cláusulas de confidencialidad que imposibilitan revelar montos económicos y aportar facturas, prácticas comerciales que no fueron comprendidas ni valoradas por el examinador.
- Argumenta que el examinador no realizó un análisis correcto de las semejanzas entre las marcas en conflicto, ignorando la similitud gráfica, fonética y conceptual y acoge el criterio de “conglomerado marcario”.

Asimismo, se apersona la representante de la compañía SPECIAL TICKET SALE BV., S.A., y manifiesta entre otras consideraciones que, se confirme la resolución venida en alzada, al no existir prueba o documentación que acredite una mala fe de parte de su representada



o una competencia desleal como lo indica la contraparte; siendo que su representado registró la marca ONE TICKET BY SPECIAL TICKET (DISEÑO) conforme a la ley, por lo que, se tenga por rechazado el recurso de apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos probados que fueron enlistados en la resolución apelada y destaca como hechos de tal naturaleza los siguientes:

- 1) En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita



la marca de servicios , registro 317751, en **clase 35** internacional, que protege: servicios de venta, promoción, mercadeo, de tiquetes al por mayor y detalle de eventos de esparcimiento y culturales en general, con artistas del ámbito nacional e internacional, inscrita el 13 de setiembre del 2023 y vigente hasta el 13 de setiembre de 2033; a nombre de SPECIAL TICKET SALE BV S.A. (folios 64 y 65 expediente principal).

- 2) Solicitud de trámite de inscripción de la marca de servicios **ONETICKET**, en **clase 35** internacional, para distinguir: servicios de organización y dirección de eventos, venta, promoción, mercadeo, de tiquetes al por mayor y detalle de eventos de esparcimiento y culturales en general, con artistas del ámbito nacional e internacional, y en **clase 41**: servicios de reserva de entradas para actividades y eventos de entretenimiento, como conciertos, solicitada el 3 de abril de



2024, por la compañía ONE TICKET S.A. (folios 66 y 67 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado, relevante para lo que debe ser resuelto, el uso anterior en el comercio costarricense de una forma real y efectiva de la marca **ONETICKET.**, por parte de la compañía ONE TICKET S.A.

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) establece en el numeral 37 la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 del precitado cuerpo normativo.

El artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los artículos 7 y 8 ya citados, y que, al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley, y resulta fundada.



También indica el artículo 37 que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, por lo que en el presente asunto como la marca que se pretende anular se encuentra inscrita desde el 13 de septiembre de 2023, y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 4 de abril de 2024, se determina que se encuentra presentada dentro del plazo legalmente establecido.

Como fundamento de esta acción la empresa solicitante de la declaratoria de nulidad y ahora apelante refiere al artículo 8 incisos c) y k) de la Ley de marcas, dado que está basando su derecho en la semejanza contenida entre los signos y la mala fe del titular de la marca que se pretende anular; así como al artículo 4 de la citada ley; estos artículos indican:

Artículo 4 – Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Artículo 8 – Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:



[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que se distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal. [...]

Sobre la definición de uso de la marca, la ley que rige la materia señala:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...].

En este mismo sentido es importante mencionar lo que señala el artículo 25 de la misma ley, en su párrafo final:



Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

De la normativa transcrita se logra colegir entonces que, con respecto al uso de la marca este se produce cuando existe un uso real efectivo del signo, el cual se constituye propiamente cuando la unión de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor debido a la actividad comercial y los mecanismos que ejerce su titular para introducir el producto o servicio en el comercio, desde su obtención, hasta el destinatario final, por cuanto si no hace un uso real, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Partiendo de lo señalado, este Tribunal procede a analizar la prueba aportada por la promovente en primera instancia para acreditar su mejor derecho sobre el uso anterior del signo marcario ONE TICKET en los servicios en clases 35 y 41 internacional, dentro del mercado



nacional; documentación que se encuentra debidamente certificada conforme a la Ley, y que se detalla de la siguiente manera:

Certificación de personería jurídica de la sociedad ONE TICKET S.A., cédula jurídica 3-101-782065, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, el 6 de junio de 2019 (fs.15- 16), documento que conforme se desprende acredita la fecha constitución o nacimiento de la sociedad y su inicio dentro del tráfico mercantil.

Ahora bien, con relación a los contratos y documentos certificados notarialmente: entre One Ticket S.A., y Tropezón de Oro de Morales S.A., denominado Contrato de Prestación de Servicios de Venta de Boletos, firmado el 21 de noviembre del 2022. (fs.17-18); el contrato entre Banco Lafise S.A. y David Stanley Mora Kinch (representante legal de One Ticket S.A.) denominado, Contrato Marco de Afiliación para Servicio de Adquirencia de Banco Lafise CR., firmado el 8 de mayo del 2023. (fs.19-20); contrato entre ShowCase Entertainment Group LLC y One Ticket S.A., denominado Acuerdo de Co-Productores Ejecutivos y Productores Ejecutivos, firmado el 16 de mayo del 2023 (fs.30-31); contrato entre el Banco Nacional y One Ticket S.A., para la prestación del servicio de procesamiento de transacciones a través de las plataformas tecnológicas de ONE TICKET, firmado el 16 de octubre del 2019 (fs.32-33); contrato entre One Ticket S.A. y Fideicomiso de Gestión y Administración, Estadio Nacional, representado por el Banco Nacional de Costa Rica, denominado: Contrato de Cesión de Uso Temporal N° 22-2023, concierto Alejandra Guzmán, firmado el 19 de abril del 2023 (fs. 34-35); la nota emitida por Coco Díaz Booking, en la cual autoriza a One Ticket S.A., a realizar de forma exclusiva el booking para el concierto



de Alejandra Guzmán, a realizarse en julio del 2023 (fs.45-47); y el documento de adquisición de la póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS), para el desarrollo de eventos públicos, con fecha del 8 de noviembre del 2022 (fs.42-44).

De la documentación anteriormente indicada, se logra establecer la relación contractual ejercida por la compañía ONE TICKET S.A., con diferentes entidades para realizar actividad comercial y brindar sus servicios en el mercado por medio de las transacciones bancarias a los consumidores; como también, de los acuerdos con entidades privadas para organizar eventos públicos. Sin embargo, la información contenida en los documentación no refleja de manera directa el uso de la marca ONETICKET, por lo que, en ese sentido la información carece de ese ligamen relacional que le proporciona la fuerza probatoria necesaria a los documentos para acreditar el uso del signo objeto de estas diligencias dentro del tráfico mercantil; debido a que la actividad contractual que ejerce la compañía ONE TICKET S.A., como empresa y entidad jurídica; difiere del contenido objeto de estas diligencias administrativas que lo que pretende es acreditar propiamente el uso del signo ONETICKET como derecho marcario del cual alega ejercer la promovente un mejor derecho.

También se incorpora información sobre las actividades de la promovente en el link <https://oneticketcr.com/> (fs.36-41); además, información de la página <https://lookup.icann.org/es/lookup>, relacionada con el dominio oneticketcr.com. (fs.48-55); y del sitio web who is, con fecha de creación del dominio del 5 de junio del 2019 (fs.56-60); y el perfil de Facebook de ONE TICKET CR, creado en dicha red el 22 de octubre de 2018 (fs.61-62). De la información



suministrada se logra comprobar que la compañía ONE TICKET S.A., ha utilizado los medios virtuales para publicitar su compañía; y proporcionarle a los consumidores o usuarios un medio para ingresar y registrarse. No obstante, la información no es precisa sobre la actividad comercial de la marca ONETICKET y en este sentido carece de valor probatorio para acreditar el uso del signo marcario.

Ahora bien, con respecto a la prueba que adjunta la promovente en la interposición de los recursos, la cual corresponde a las certificaciones de ingresos y de estados financieros realizado por el contador público autorizado Franklin Miranda Arias, carné 3268, sobre la compañía ONE TICKET S.A., del período comprendido entre el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, y documento de los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 (122 a 135); de ahí que , la información suministrada detalla la actividad contable ejercida por la compañía con relación a ingresos y gastos, sea, respecto de la operatividad contable normal de una compañía que ejerce sus actividades dentro del tráfico mercantil, pero tal información no tiene relación sobre la actividad comercial generada sobre la marca objeto de análisis ONETICKET que es el insumo que se requiere sea reflejado de manera directa en contenido económico para determinar su uso real y efectivo en el mercado, así como dentro del período de tiempo que se ha comercializado; de ahí que, la prueba no resulte procedente para determinar el citado requerimiento.

Por otra parte, se incorpora documentación en la que se explica el funcionamiento del software utilizado por la compañía ONE TICKET S.A, para la comercialización de sus servicios por medio de un sistema digitalizado para sus consumidores sobre la venta de boletos o



entradas bajo el signo ONETICKET y que ha sido utilizado para eventos públicos; además de información relacionada sobre las diferentes opciones de servicios que ofrece la compañía ONE TICKET S.A, a sus potenciales clientes (fs.136-202). Sin embargo, analizada la prueba antes referida no se logra demostrar de manera fehaciente que la empresa ONE TICKET S.A., haya comercializado en el mercado nacional el servicio que ofrece con anterioridad a la inscripción del registro citado, como tampoco se haya ofrecido y vendido los servicios a potenciales clientes de forma real que antes del año 2023.

Además, cabe señalar que con relación al dispositivo USB que contiene facturas (solo cinco pudieron ser descargadas) y los estados financieros a diciembre de 2022, dicha prueba no fue valorada al no cumplir con lo señalado en el artículo 295 de la Ley general de la administración pública, por ser copia simple.

En cuanto al argumento de apelación relacionado con actos de competencia desleal, cabe indicar que lo indicado por la recurrente no es de recibo, debido a que, de la prueba aportada y analizada por este Tribunal de alzada, no se logra constatar actos o actividad de dicha naturaleza por parte de la titular marcaría; motivo por el cual se rechazan sus manifestaciones en ese sentido.

Sobre los argumentos dados por el petente en cuanto a que existe falta de revisión y razonamiento de la prueba por parte del examinador del Registro. Al respeto, este Tribunal estima necesario aclarar al recurrente que el operador jurídico debe valorar cada uno de los documentos de prueba que constan en el expediente de manera objetiva y de conformidad con la sana crítica; debido a que la



administración registral se encuentra imposibilitada para hacer conjeturas y suposiciones sobre el contenido de la prueba, en apego al principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley general de la administración pública, por lo que, el Registro de la Propiedad Intelectual, debe valorar el contenido del documento sometido a su conocimiento sin hacer interpretaciones.

Dentro de sus alegatos, el recurrente alega falta al debido cotejo marcario. Al respecto, cabe indicar que para el caso que nos ocupa es claro que los signos en pugna son semejantes, de ahí el motivo por el cual el Registro de origen, procede iniciar la presente acción de nulidad solicitada, por lo que, el fondo para resolver queda vedado al uso anterior que ha ejercido el promovente con relación a la marca de su propiedad; tal y como se desprende a folio 3 del expediente principal. Razón por la cual sus argumentos en dicho sentido no son de recibo.

Resulta también de importancia para este Tribunal, tal y como fue expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, que la titular marcaría SPECIAL TICKET SALE BV S.A., inscribió la marca "Special Ticket" en el año 2011, y posteriormente inscribe una serie de signos marcarios en el 2023 utilizando dicha denominación, entre ellas la que se solicita anular "One ticket by Special Ticket (diseño)", registro 317751; sin embargo, la recurrente no logró demostrar en primera y segunda instancia que su representada haya ejercido un uso anterior en el mercado nacional del término "OneTicket", siendo procedente el rechazo de la presente acción.

En consecuencia, este Tribunal de alzada, concluye que la compañía ONE TICKET S.A., no demuestra con la prueba traída al expediente ejercer un uso real y efectivo de su marca ONETICKET dentro del



territorio costarricense, motivo por el cual se debe confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Roxana Cordero Pereira representando a ONE TICKET S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:36:44 horas del 1 de julio 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam



omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/CDFMc

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90