

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0085-TRA-PI**



Solicitud de inscripción de la marca “

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

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-8327)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0328-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en representación de la empresa **ETK BOLETOS S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, con domicilio en Calle Circuito Álamos No. 88-102, Álamos 2da. Sección C.P. 76610, Querétaro, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:43 horas del 26 de enero de 2018.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de agosto de 2017, la licenciada **Roxana Cordero Pereira** en la representación indicada solicitó



el registro de la marca de fábrica y comercio “

”, en clases 16, 35, 41 y

42 de la clasificación internacional, en donde la palabra “ticket” es traducida por el

solicitante al idioma español como “*tiquete*” (folio11), para distinguir y proteger, en **clase 16**: *papel para tiquetes, cartón para tiquetes y artículo de estas materias no comprendidas en otras clases, para tiquetes*. En **clase 35**: *publicidad de todo tipo de medios, publicidad por medio de una página web, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*. En **clase 41**: *servicios de organización de espectáculos musicales, deportivos, culturales y artísticos, comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos*. Y en **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 de las 14:20:43 horas del 26 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Cordero Pereira**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad



Industrial rechazó la inscripción de “*e ticket*” por razones intrínsecas, al considerar que se traduce al español como “*e tiquete*” y; visto en relación a los productos y servicios que pretende proteger, resulta un término usado para emisión de tiquetes de forma electrónica, por lo que resulta engañosa para aquello que lo no sea. Aunado a ello, carece de aptitud distintiva para los productos y servicios que sí lo son, dado lo cual no se puede diferenciar de otros iguales o similares, transgrediendo así lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Cordero Pereira** alega que la marca solicitada es un término de fantasía porque es mixta y contiene una serie de elementos adicionales, entre ellos su parte denominativa que consiste en el vocablo ETICKET de forma seguida sin ningún espacio y por ello no tiene traducción al español. Sin embargo, reconoce que la palabra TICKET sí se traduce como boleto o tiquete, pero no se pretende reivindicar ese término, sino el conjunto.

Agrega la parte apelante, que el análisis del registrador es muy subjetivo, fraccionado y carente de fundamento, al afirmar que: al visualizar el signo el consumidor pensará en un tiquete electrónico, cuando en realidad no es descriptivo, sino que resulta evocativo porque la palabra TICKET/ TIQUETE no imprime una idea directa de lo que se pretende proteger y distinguir, por ello debe analizarse bajo la teoría de la “visión de conjunto”.

Afirma que la marca tampoco es engañosa porque va dirigida a comercializar boletos y su representada es reconocida en el mercado nacional e internacional como empresa que promociona y vende tiquetes para diversos espectáculos. Advierte que el Registro le ha admitido diversas inscripciones que incluyen la denominación TICKET en las clases 16, 35,

41 y 42, por lo que resulta extraño que en este caso se haya rechazado. Concluye que la marca no incurre en las causales de irregistrabilidad de la Ley de Marcas y por ello solicita al Registro reconsiderar su criterio y se admita su registro.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir e individualizar unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado. Por ello, la distintividad es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar esos productos o servicios y con ello ejercer su derecho de elección.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativos a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)*


*j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando pueda causar *engaño* o confusión en el consumidor sobre las características del producto o servicio que pretende proteger y distinguir y; en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de ese objeto de protección.

Resulta oportuno enfatizar que un **signo de fantasía** es aquel que ha sido creado por su titular. En general, este tipo de marcas no existen en ningún idioma, e incluso no es común que existan antes de su creación, dado lo cual posicionarla en el mercado conlleva una alta inversión de su titular, siendo que la marca que ahora solicita no cumple con estas características porque, además de que *ticket* tiene un significado específico, el término “e” tiene un uso muy extendido para productos y servicios relativos a, o que se ofrecen por internet.

En aplicación de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial al analizar la marca propuesta, en el sentido de que es inadmisibles por razones intrínsecas en relación a los productos que pretende proteger y distinguir, toda vez



que de acuerdo a la información extraída del expediente, se solicita , en donde el propio solicitante manifiesta que “ticket” se traduce al español como “tiquete”, de lo cual se deduce con facilidad que “tiquete” refiere en forma directa a la **comercialización de tiquetes por medio de internet** y su intención es proteger y distinguir una gran variedad de productos y servicios en las clases 16, 35, 41 y 42 de la clasificación internacional.

Resulta evidente que el signo es engañoso para algunos de estos productos y servicios que se incluyen en su lista de protección, porque no se limita a tiquetes, sino que incluye varios otros servicios; tales como: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de organización de espectáculos, 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, los cuales no tienen relación alguna con la comercialización de tiquetes, sea para transporte o para el ingreso a espectáculos.

Visto lo anterior, claramente se induce a engaño o confusión sobre la naturaleza, la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trata, con lo cual violenta el inciso j) del artículo 8 de la Ley y a su vez carece de distintividad para individualizarlos de otros similares, infringiendo también el inciso g) de esa misma norma y por ello no resultan de recibo los agravios de la recurrente.


De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **ETK BOLETOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:43 horas del 26 de enero de 2018, la cual se confirma.

**CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **ETK BOLETOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:43 horas del 26 de enero de 2018, la cual se confirma,



para que se deniegue el registro del signo “  ” que ha solicitado. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 02 de julio de 2018.-