



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2013-0434-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, de comercio y de servicios “E-TICKET TU ACCESO...DIRECTO”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-642)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 195-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del veintisiete de febrero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número nueve-cero noventa y siete-trescientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada de **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 doce horas, doce minutos, tres segundos del catorce de mayo del dos mil trece

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, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios “E-TICKET TU ACCESO...DIRECTO”, en **clases 16, 35, 41 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **clase 16:** Papel, cartón y

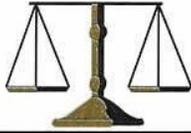


artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); 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 doce horas, doce minutos, tres segundos del catorce de mayo del dos mil trece, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de mayo del dos mil trece, la licenciada Natasha Donoso Esquivel, 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 diez horas, cuarenta minutos, cincuenta y nueve segundos del veintisiete de mayo del dos mil trece, 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 causen indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 de julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, 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 literales g) y j) 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.- El Registro solo analizó la palabra “e ticket”, la marca está conformada por varios elementos que en su conjunto hacen la marca distintiva en su totalidad. 2.- Es un término evocativo acompañado por otro término. 3.- En Derecho Marcario se debe hacer un análisis global y no fraccionado. 4.- No hay engaño o confusión. 5.- La marca solicitada es notoria y está registrada en muchos países del mundo, cuya extensión y posicionamiento y fama constituye una marca Notoria, Páginas de Internet debidamente certificadas. 6.- El término “E TICKET” fue posicionado como palabra propia de los servicios que presta su representada desde hace mucho creando una distintividad sobrevenida sobre este término. 7.- Distintividad sobrevenida o secondary meaning, que consiste en la posibilidad de admitir el registro de una marca que en principio carece de aptitud distintiva pero que debido a su posicionamiento y penetración el consumidor ha interiorizado en que no lo asocia con una descripción del producto o servicio, sino con su origen empresarial concreto. 8.- Se debe aplicar la cláusula “Tal Cual Es” del artículo 6 quinquies del Convenio de París.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, el signo propuesto para registro “E-TICKET TU...ACCESO DIRECTO” refiere directamente a un servicio específico, cual es que a través de un servicio en línea el consumidor tiene un acceso directo a la compra de tiquetes, en este sentido, la marca aludida resulta descriptiva respecto de alguno de los servicios que pretende amparar 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”, toda vez, que describe una característica de esos servicios, que los boletos se compran en línea. 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 en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La descripción que hace el signo sobre los servicios referidos, lleva a que el mismo no tenga aptitud distintiva, de ahí, que sea aplicable además el inciso g) del artículo 7, de la ley citada.

Así las cosas, el signo solicitado respecto de los demás productos y servicios que pretende proteger en las clases 16, 35, 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 VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto



que pretenden 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 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”** como se dijo anteriormente, transmite 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”**, 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 folio 2), por lo que es aplicable el inciso j) del artículo 7, de la Ley de Marcas.

Respecto a lo señalado por la recurrente, en cuanto a que la marca es sino 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 **“E-TICKET TU ACCESO...DIRECTO”** informa directamente a 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, en este sentido, la marca es descriptiva, siendo, que la marca arbitraria se caracteriza porque no describe los productos o servicios que se pretenden distinguir.



Sobre la distintividad sobrevenida del signo propuesto para registro, este Tribunal indica que no consta prueba suficiente que demuestre lo dicho, situación que inhibe hacer un análisis en tal sentido. Cabe mencionar, que para demostrar una distintividad sobrevenida de un signo es importante que la pruebas de uso que se presenten al expediente versen sobre su extensión territorial y cuantitativa como en su efectividad (ejemplo: facturas de venta, estudio de mercado, encuestas a los consumidores, publicidad, certificaciones emitidas por algunos organismos o empresas, que indiquen la utilización del signo), para haber dado lugar que el consumidor considere el distintivo bajo estudio como una marca comercial operativa.

Y en relación a la notoriedad de la marca propuesta, este Tribunal ha sostenido de qué la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que dicha manifestación ha de ser correctamente probada. En el presente asunto, para demostrar tal dicho, tan solo se presentaron al expediente certificaciones notariales de páginas electrónicas de “e ticket tu acceso directo” según consta a folios 94 a 99, siendo que la misma no es suficiente para demostrar los criterios contemplados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como lo establecido en el artículo 31 del Reglamento a la ley citada.

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 **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada de **ETK BOLETOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos, tres segundos del catorce de mayo del dos mil trece, 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**”, 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 N° 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 **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada de **ETK BOLETOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos, tres segundos del catorce de mayo del dos mil trece, 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**”, 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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