

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0142-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ONE & ONLY”**

**Kerzner International Limited, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3774-04)**

### ***VOTO N° 375-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintisiete de noviembre de dos mil seis.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arturo Enrique Apéstegui Barzuna**, portador de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y tres-seiscientos dieciocho, en su calidad de apoderado especial de la compañía **KERZNER INTERNATIONAL LIMITED**, organizada bajo las leyes de Bahamas, con domicilio en Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Bahamas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticuatro minutos, dos segundos, del ocho de julio de dos mil cinco.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el veintisiete de mayo del dos mil cuatro, el Licenciado Arnoldo López Echandi, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos ochenta y siete-novecientos veintisiete, como apoderado especial, en representación de la empresa **KERZNER INTERNATIONAL LIMITED**, solicitó el registro de la marca de servicios: “**ONE & ONLY**” en clase 43 de la clasificación internacional, para distinguir: servicios de suministro de instalaciones para celebración de convenciones, suministro de servicios y alojamiento en hoteles y complejos turísticos, servicios de agencia de viajes, a saber, haciendo reservaciones para comidas y alojamiento temporal, servicios de restaurante y bar.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado al Registro el dieciocho de mayo de dos mil cinco, se apersonó al expediente como apoderado especial de la compañía KERZNER INTERNATIONAL LIMITED el Licenciado Arturo Apéstegui Barzuna.

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, dos segundos del ocho de julio de dos mil cinco, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca citada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es un término genérico, de uso común, descriptivo e inapropiable por parte de un particular.

**CUARTO.** Que en virtud de la citada resolución, el Licenciado Apéstegui Barzuna, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha siete de octubre de dos mil cinco, interpuso recurso de apelación, indicando que la misma no se ajustada a derecho, sin expresar agravios, no obstante, mediante escrito presentado ante el Tribunal Registral Administrativo, el cinco de setiembre de dos mil seis, sustancia su inconformidad con la resolución citada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial omitió un pronunciamiento al respecto, este Tribunal establece, como único hecho que se tiene por probado, el siguiente: Que por testimonio de escritura pública número ciento cinco,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

otorgada ante la Notaria Jessica Salas Arroyo, visible al folio ciento noventa y siete del tomo once de su Protocolo, el Licenciado Arnoldo López Echandi, sustituyó su poder en **Arturo Enrique Apéstegui Barzuna**, de calidades dichas (ver folio 16).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca de servicios denominada **ONE & ONLY**, en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir: servicios de suministro de instalaciones para celebración de convenciones, suministro de servicios y alojamiento en hoteles y complejos turísticos, servicios de agencia de viajes, a saber, haciendo reservaciones para comidas y alojamiento temporal, servicios de restaurante y bar; argumentando varios aspectos: a) Que el signo marcario propuesto es genérico y común, mostrando con ello, la ausencia de elementos de novedad y originalidad que debe contener todo signo. b) Que el distintivo indica atributos que describen la posible cualidad, calidad o características, que no necesariamente posee dichos servicios, lo que genera una posible confusión o engaño en el consumidor. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, el inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. RESPECTO DE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** Que el Licenciado Apéstegui Barzuna, en su condición mencionada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial interpuso recurso de apelación, indicando que la misma no se ajustada a derecho, sin expresar agravios, no obstante, en razón de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las diez horas, quince minutos, del veintidós de agosto de dos mil seis, el Licenciado Apéstegui Barzuna, en escrito presentado ante el Tribunal Registral Administrativo, el cinco de setiembre de dos mil seis, manifiesta su inconformidad con la resolución citada, alegando que si bien es cierto que las palabras **ONE & ONLY**, en forma separada significan “**UNO Y UNICO**” y puede que no tengan carácter distintivo u original, ello es válido únicamente si ambos términos se utilizan aislados el uno del otro, pero

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

su conjunto ciertamente sí da el carácter distintivo, ya que no se puede calificar cada palabra individualmente. Debe analizarse en su conjunto porque de lo contrario ninguna frase, si se analizan sus componentes por separado, lograría tener carácter distintivo ni tendría originalidad ni novedad. El error consiste en que se está juzgando cada palabra independientemente y no como una frase en conjunto, solicitando se deje sin efecto la resolución impugnada y se le de trámite a su solicitud.

**QUINTO. SOBRE LOS EXTREMOS CALIFICABLES EN EL CASO CONCRETO Y LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO.** El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción del signo “**ONE & ONLY**” contraviene el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones transcritas en el considerando tercero.

No comparte este Tribunal el criterio del **a quo** respecto de que el signo solicitado sea de uso común o genérico, pues no se relaciona con el producto, sin embargo, considera este Órgano de Alzada que la denominación “**ONE & ONLY**” para distinguir servicios de suministro de instalaciones para celebración de convenciones, suministro de servicios y alojamiento en hoteles y complejos turísticos, servicios de agencia de viajes, a saber, haciendo reservaciones para comidas y alojamiento temporal, servicios de restaurante y bar, debe ser rechazada porque el signo propuesto es descriptivo de cualidades, calidades y características que puede no poseer dicho servicio, lo que puede generar un posible engaño o confusión, todo a tenor de lo dispuesto por los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000.

Comparte este Tribunal la resolución del **a quo**, en cuanto a la aplicación del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto al realizar el análisis de conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que las expresiones en inglés “**ONE & ONLY**”, traducidas al español, significan “uno y único”, no constituyendo un elemento diferenciador dentro de la marca, pues si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio costarricense, el cual, según la experiencia tiene un conocimiento del inglés, sobre todo tomando en cuenta el tipo de servicios que distingue la marca, puede concluirse que la marca indica o da la idea al consumidor que el servicio que distingue esa marca es el primero, el mejor, de alta calidad y

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

excelencia, por lo que llega a ser descriptivo de cualidades, que podrían llevar a engaño y confusión, por lo que, no solamente será el inciso g) el que haya de aplicarse al presente caso, sino también se debe aplicar la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley citada, norma que como puede observarse pretende evitar la inscripción de signos que llevan a causar engaño o confusión entre los consumidores. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, de San José, en resolución número 831 de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha manifestado lo siguiente:

*“Distintividad de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.*

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes y servicios de una persona de los de otra. A su vez, la capacidad distintiva es considerada como aquella cualidad que debe tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Por su parte, la doctrina ha dicho que:

*“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene que identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características”. (OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, tercera edición 1999, página 128, párrafo 1º.)*

Un signo es inscribible cuando cumple totalmente con esa característica, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó antes, la solicitud de la marca “**ONE & ONLY**” se opone a los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley citada.

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

**SEXTO.** Para dar sustento al anterior análisis, debe tomarse en consideración el significado de los términos “one & only”, tal como lo hizo el **a quo**, donde se determinó que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Edición 2001, páginas 2252 y 2254, el origen de dichas expresiones “UNO Y ÚNICO” por su orden derivan: “(*Del latin. unus*). adj. *Que no está dividido en si mismo...4. único* (*// solo, sin otro de su especie*)... ”, (*Del latin. unicus*). adj. *Solo y sin otro de su especie// 2. singular* (*// extraordinario, excelente*)... ”, es decir, dicha expresión en su uso oficial, acredita como se indicara en líneas atrás, cualidades al servicio.

Considera este Tribunal, tal y como fue expuesto, que el signo “**ONE & ONLY**” reenvía directamente a la mente del consumidor, la idea de que el servicio que se pretende proteger y distinguir, es superior, el primero, el mejor, que es de alta calidad y excelencia, que pudiera no tener el servicio; más aún, si se toman en cuenta tales términos como sinónimo de “primero” o “el mejor”, debe entenderse aplicado al caso que nos ocupa como el único o el de mejor servicio.

**SÉTIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones que anteceden, considera este Tribunal que la denominación “**ONE & ONLY**” debe ser rechazada porque el signo es descriptivo, puede resultar engañoso y carece de distintividad intrínseca, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Arturo Enrique Apéstegui Barzuna, en su calidad de apoderado especial de la compañía KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, dos segundos del ocho de julio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA:** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arturo Enrique Apéstegui Barzuna, en su calidad de apoderado especial de la compañía KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, dos segundos del ocho de julio de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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.**-

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*