



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0054-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FRENCH CONNECTION”

FRENCH CONNECTION LIMITED., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6533-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 28-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, abogado, en su condición de apoderado especial de **FRENCH CONNECTION LIMITED** sociedad constituida bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada 20-22 Bedford Row, Londres, WC1R 4JS, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, tres segundos del trece de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 21 de Julio de 2010, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, abogado, cédula de identidad uno- seiscientos sesenta y nueve- doscientos veintiocho, en su condición Gestor Oficioso, solicitó la inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “**FRENCH CONNECTION**” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir : “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bufandas, guantes, corbata y fajas*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, tres segundos del trece de diciembre de dos mil diez, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de Enero del 2011, interpuso recurso de apelación, razón por la cual 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “**FRENCH CONNECTION**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **FRENCH CONNECTION LIMITED.**, fundamentando su decisión en el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al



considerar que el signo marcario propuesto resulta carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 25 y capaz de causar confusión con respecto a los productos a proteger.

Por su parte, los alegatos de la empresa recurrente en concreto indican que el rechazo de la inscripción de la marca solicitada resulta infundado y erróneo, no siendo correcta la apreciación del Registrador, y de conformidad con el concepto de marca arbitraria, de forma que consiste en palabras que tienen un significado real, no teniendo relación alguna con el producto en sí o con ninguna de sus cualidades, y la teoría del cotejo de conjunto, la marca “**FRENCH CONNECTION**” si posee aptitud distintiva, siendo importante recalcar la popularidad que ha obtenido la marca a través de los años y su difusión a nivel internacional, sumado a la existencia de varios registros marcarios alrededor del mundo.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N^o 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2^a, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7^a y 8^a de la citada Ley de Marcas.



En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No. 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló:

“(...) la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”.

De lo anterior, se desprende, que la marca debe cumplir una función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, a efecto de proteger a los consumidores a la hora de elección en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de unos



productos de los de otro, y la procedencia de los mismos, de ahí, que aquel signo distintivo que contenga en su denominación, una indicación geográfica, de origen, o de procedencia (en la que se incluye el nombre de un país, como en el caso que nos ocupa, Francia), debe permitir en forma transparente, que el consumidor pueda precisar el origen del determinado producto o servicio, ya que si la presentación del producto o servicio sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, ello, lleva a engaño al público consumidor, debiendo ser denegada la inscripción.

En el caso que nos ocupa, el Registro **a quo**, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**FRENCH CONNECTION**”, porque la misma está conformada por términos comunes, indicando, que la misma podría inducir a engaño y confusión en lo referente a la procedencia, siendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos, podría pensar que los servicios designados son de procedencia Francesa, cuando en realidad son de procedencia empresarial del Reino Unido, por lo que el signo solicitado no gozaría de distintividad, no siendo factible la inscripción del signo solicitado.

Conforme a lo indicado anteriormente, este Tribunal considera, que el Registro **a quo**, lleva razón, cuando subraya, que la marca solicitada puede llevar al consumidor a engaño y confusión, ello, por cuanto uno de los elementos que conforman la denominación del signo es “FRENCH”, que traducido al idioma español es “FRANCES” siendo, el origen de esa marca Reino Unido, circunstancia que permite, que el consumidor incurra en una posible confusión, en el sentido de que el consumidor, podría relacionar o asociar los productos con un determinado territorio, en este caso Francia, incurriendo, en la prohibición del numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas, el cual establece que no es objeto de registración, aquel signo distintivo que: *“Pueda **causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica**, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*. (Destacado en negrita no es del original).

Partiendo del concepto de marca establecido tenemos, que el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores



reconozcan los productos o servicios con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos, no obstante, y en razón, de las consideraciones hechas anteriormente, vemos, que el signo distintivo “**FRENCH CONNECTION**”, **influye en la preferencia de los consumidores**, por cuanto los hace idear que una gran cantidad de personas está inclinándose por los servicios que distingue la marca en cuestión, por esa circunstancia, podríamos decir, que nos encontramos en presencia de una marca atributiva de cualidades, condición que pudieran no tener los servicios protegidos por la marca citada, situación, que también puede inducir a engaño, por lo que es aplicable el inciso j) del artículo 7, mencionado, de ahí, que este Tribunal comparte lo manifestado por el **a quo**.

Por otra parte, el distintivo marcario “**FRENCH CONNECTION**”, está compuesto de palabras que, atribuyen a los productos que se pretenden proteger cualidades de “preferencia”, no constituyendo la marca solicitada un signo distintivo inscribible, por cuanto carece de aptitud distintiva intrínseca, requisito indispensable de conformidad con el **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, para que proceda la inscripción de una marca.

Debe notar el apelante que a pesar del hecho de que la marca solicitada se encuentra inscrita en otros países alrededor del mundo, sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca tenga tal condición no constituye un elemento para otorgar obligatoriamente un registro de marca. Al respecto, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: “*Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen*”, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaria.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, el distintivo marcario solicitado “**FRENCH CONNECTION**”, carece de aptitud distintiva



intrínseca, por lo que permitirse su inscripción quebrantaría lo dispuesto en los incisos g), j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de **FRENCH CONNECTION LIMITED.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, tres segundos del trece de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.60.55