

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0857-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo FRENCH TOUCH**

**3-101-580456 S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3831-2012)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0272-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa 3-101-580456 S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, veintinueve segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de abril de dos mil doce, el Licenciado Montero Sequeira, representando a la empresa 3-101-580456 S.A., solicitó el registro como marca de servicios del signo **FRENCH TOUCH**, para distinguir en la clase 43 de la nomenclatura internacional servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos, veintinueve segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintisiete de julio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante recurre la resolución final indicada por medio de la revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante; siendo que la revocatoria y nulidad fue declarada sin lugar por resolución de las once horas, treinta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del tres de agosto de dos mil doce, y la apelación fue admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha indicada.

**CUARTO.** Que 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el

signo propuesto puede causar confusión sobre las cualidades de los servicios, rechaza el signo solicitado. Por su parte la representación de la empresa apelante indica que las marcas no son rechazables por el hecho de contener palabras de uso común, que el signo está compuesto por más de un elemento, que es evocativa y por ende registrable.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

El signo FRENCH TOUCH o “toque francés” implica la transmisión al consumidor de una idea clara y transparente, sea el que los servicios que con ella se pretenden distinguir tienen que ver o están de alguna forma relacionados con un estilo francés o un estándar de calidad originado en ese país europeo. Dicha idea, relacionada a servicios de restauración, será entendida entonces por el consumidor como que la comida que se sirve tiene el nivel de calidad que se espera de la cocina francesa, la cual es ampliamente conocida por sus altos estándares de excelencia. Obsérvese que la narración del listado de servicios nada indica sobre esta cualidad transmitida por la literalidad del signo, lo cual hace que no pueda otorgársele el registro, ya que se estaría dando un derecho de exclusividad sobre una marca que hace una clara indicación de calidad, sin que ésta necesariamente esté contenida en los servicios propuestos, restándose así transparencia al mercado y contrariándose lo establecido por el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Sobre los agravios planteados por el apelante, éstos no pueden ser acogidos en la presente resolución. Relacionado al hecho de que la marca esté compuesta por palabras de uso común, coincide este Tribunal con la idea de que los signos distintivos no solamente se construyen con palabras de fantasía, sino que también se pueden utilizar a dicho efecto, términos comunes de uso diario, tanto del idioma español como de otros idiomas. A la calificación registral no ha de interesarle si las palabras que componen al signo propuesto son o no de uso común

aisladamente consideradas, ya que la gran mayoría son usadas normalmente a diario por las personas, sino si éstas, relacionadas a los productos y servicios, son de uso común ya sea porque se utilizan para denominar al producto o servicio o porque lo califican en algún modo. En el presente caso se considera que FRENCH TOUCH, relacionado a los servicios de restauración y hospedaje, es una forma común para indicar que éstos de alguna forma están relacionados a un estándar de calidad francés, y al no indicarse esto en el listado de servicios, se impide el otorgamiento del registro por poder resultar el signo engañoso para el consumidor.

Tampoco puede considerarse al signo como de tipo evocativo o sugestivo para acordar su registro. Éstos signos traen a la mente del consumidor de una manera indirecta, la idea de un producto o servicio o de una característica de éstos, sin que la referencia sea directa e implicando que el consumidor deba realizar un esfuerzo intelectual para comprender el trasfondo del signo evocativo. Con FRENCH TOUCH la idea o referencia para el consumidor se da de forma directa, del signo el consumidor entenderá directamente que los servicios se prestan con un estándar de calidad francés, sea con el “toque francés”, y dicha referencia sin ambages, impide considerar al signo propuesto como sugestivo y por ende registrable.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa 3-



101-580456 S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, veintinueve segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo FRENCH TOUCH. 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.**

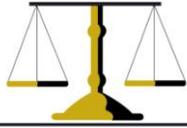
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**MARCA ENGAÑOSA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**