



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0107-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “FRENCH
CONNECTION”

FRENCH CONNECTION LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-12403)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0489-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y seis minutos del catorce de julio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, cédula de identidad 1-1068-0678, en calidad de apoderada de la empresa **FRENCH CONNECTION LIMITED**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Reino Unido, con domicilio en second floor, Centro One, 39 Plender Street, London, NW1 ODT, Reino Unido, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 16:02:52 horas del 23 de enero de 2026.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Cynthia Wo Ching Vargas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y comercio **“FRENCH CONNECTION”**, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución de las 16:02:52 horas del 23 de enero de 2026, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca pedida, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Wo Ching Vargas, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. FRENCH CONNECTION no constituye una indicación de origen geográfico, sino un que es signo denominativo de fantasía con contenido evocativo, cuya función es meramente distintiva y comercial, sin afirmar que los productos provengan de Francia ni que posean cualidades específicas asociadas a ese país. El consumidor medio de prendas de vestir no interpreta este tipo de signos como una certificación de origen, sino como una marca de moda, práctica ampliamente aceptada y habitual dentro del sector textil y de diseño.

2. En el sector de la moda es habitual que marcas europeas o internacionales diseñen sus colecciones en un país y fabriquen en otros, sin que ello constituya una práctica engañosa ni genere confusión sobre el origen empresarial de los productos.

3. La marca analizada en su conjunto transmite una idea integral vinculada a la venta de prendas de vestir. Por consiguiente, cualquier valoración sobre el carácter distintivo y la eventual similitud marcaría debe realizarse desde una perspectiva integral, respetando el



principio del análisis de la marca en su conjunto, lo cual conduce necesariamente a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida.

4. Gráficamente, las tres marcas están compuestas por dos palabras, pero presentan configuraciones muy diferentes. El consumidor, al verlas impresas, percibe de inmediato que los elementos dominantes FRENCH, KID y BABY son totalmente diferentes en longitud, forma, estructura y composición gráfica. Estos elementos son los que definen la impresión visual del signo y permiten la inmediata diferenciación entre ellos. Por ende, no se configura semejanza gráfica relevante.

5. El elemento fonético dominante es siempre la primera palabra, debido a que marca la pauta sonora y la memoria auditiva del consumidor. En las tres marcas, ese primer elemento es totalmente distinto, lo que impide cualquier confusión fonética relevante.

6. El análisis ideológico es el más determinante puesto que cada marca evoca un universo conceptual completamente distinto.

7. Entre las marcas KID CONNECTION, BABY CONNECTION y la de su representada FRENCH CONNECTION, solo existe una coincidencia, y es la existencia en ambas de la partícula "CONNECTION", que en este caso es de uso común por lo que nadie puede apropiarse de ella.

8. No existe riesgo de confusión entre la marca de su representada FRENCH CONNECTION y las marcas registradas KID CONNECTION y BABY CONNECTION, atendiendo al perfil del consumidor medio, los canales de comercialización y la finalidad de adquisición de los productos. Las marcas KID CONNECTION y BABY CONNECTION se



ofrecen principalmente en establecimientos de gran superficie como Walmart, donde el consumidor acude a satisfacer necesidades generales del hogar y compras de conveniencia, sin una búsqueda específica ni fidelidad marcaria hacia dichas denominaciones; mientras que los productos distinguidos por FRENCH CONNECTION se comercializan a través de tiendas propias y canales especializados de moda, donde el consumidor acude de forma deliberada en busca de dicha marca, asociándola con diseño, calidad y posicionamiento específico dentro del sector textil.

9. La marca FRENCH CONNECTION cuenta con registros vigentes en numerosas jurisdicciones; además, tiene tiendas físicas y presencia comercial directa en diversos países, particularmente en el Reino Unido y otros mercados europeos, así como en América, Asia y Oceanía, lo que refuerza su posicionamiento como marca global consolidada dentro del sector de la moda; estos elementos confirman la notoriedad internacional de la marca. Adicionalmente, la marca ha sido utilizada de buena fe y de manera continua durante décadas, consolidándose como un signo distintivo y reconocido internacionalmente en el sector de la moda.

10. En cuanto al uso común de la palabra “CONNECTION” tal como lo indica el diccionario de Cambridge, “CONNECTION”, es una conexión o relación, lo cual no es la manera usual para llamarle a productos de ropa.

Solicitó que se declare con lugar el recurso presentado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado de relevancia para el presente caso que en el Registro



de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas y vigentes a nombre de la empresa WALTMART APOLLO, LLC, las marcas:

1. **“BABY CONNECTION”** registro 155345, inscrita el 2 de enero de 2006, vigente hasta el 2 de enero de 2036, distingue en clase 25: vestidos, calzados, sombrerería.
2. **“KID CONNECTION”** registro 155309, inscrita el 2 de enero de 2006, vigente hasta el 2 de enero de 2036, distingue, entre otras, en clase 18: cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería; y en clase 25: vestidos, calzados, sombrerería.

TERCERO. HECHOS NO PORBADOS. No existen hechos de tal naturaleza, relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. En cuanto al rechazo de la marca por razones intrínsecas. El artículo 7 de la Ley de marcas establece los impedimentos para la inscripción de un signo en atención a las razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Específicamente, de conformidad con el inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

- j) 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.

Nótese que el legislador empleó el verbo “pueda”, no “cause” ni “haya causado”, por lo tanto, la norma sanciona la aptitud objetiva del signo para generar error, no un engaño efectivamente consumado ni probado caso por caso; por lo que no es necesario demostrar que un consumidor fue efectivamente inducido a error, sino que el signo, analizado en abstracto frente a los productos que pretende distinguir, tiene la potencialidad de generarlo.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo **“FRENCH CONNECTION”** en su conjunto y los productos que distingue: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

El Tribunal valora la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto. El componente ideológico (el concepto que el signo evoca en la mente del consumidor) es precisamente donde radica su inadmisibilidad: “FRENCH” es el gentilicio inequívoco de Francia, y unido al vocablo “CONNECTION” (conexión, vínculo, procedencia) el conjunto comunica una relación con ese país.

Por lo anterior, frente a los productos que distingue, la marca resulta engañosa, puesto que en la industria de la moda (clase 25), el origen geográfico y en particular la denominación “francesa” no es un dato accesorio, sino un atributo con fuerte valor comercial y reputacional (asociación con diseño, sofisticación, tradición sastrería y prestigio de la moda francesa). El riesgo de engaño no se mide igual para un



producto donde el origen es irrelevante que para uno donde el origen geográfico es, en sí mismo, un factor determinante de la decisión de compra y del precio que el consumidor está dispuesto a pagar. FRENCH se liga directamente con Francia que tiene una industria de la moda mundialmente reconocida, y el consumidor puede efectivamente verificar (y sentirse defraudado al descubrir) que el producto no proviene de ese país.

En este caso se indica que el país de origen del signo es el Reino Unido, por lo que existe una discordancia objetiva y probada entre el mensaje geográfico que transmite el signo (French) y la realidad registral y fáctica del solicitante (Reino Unido), exactamente el supuesto que el inciso j) busca prevenir.

Es así como el signo solicitado encaja en la prohibición del inciso j) citado y atenta contra la condición de veracidad y honestidad de mercado, al respecto la doctrina más conteste indica:

Tampoco se registrarán como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Este tipo de marcas atenta contra la condición de veracidad y honestidad que se impone en la competencia económica de la cual las marcas son un instrumento relevante. Esta norma es directamente aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa, susceptible de inducir a error al público de los consumidores respecto a la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio. (Casado Cerviño, Alberto. (2000). *El sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica*. España: Editorial Lex Nov, pp. 135 y 136).



II. En cuanto al rechazo de la marca por razones extrínsecas. Los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, prohíben el registro de signos idénticos o similares a otros ya registrados o solicitados con anterioridad para productos o servicios iguales o relacionados, cuando de ello pueda derivarse riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Para determinar la identidad de los signos el Tribunal realiza una apreciación de conjunto, y analiza el signo desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, así como el grado de relación comercial o identidad entre productos (principio de especialidad).

Con fundamento en lo anterior es claro que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado **“FRENCH CONNECTION”** reproduce textualmente el componente de mayor extensión de los registros **KID CONNECTION** y **BABY CONNECTION**, lo que genera una secuencia denominativa sustancialmente idéntica.

Fonéticamente existe una marcada coincidencia rítmica y auditiva al pronunciar el elemento final dominante (CONNECTION). La fuerza fonética de la palabra común de tres sílabas reduce la posibilidad de diferenciar los signos por los términos adicionados KID y BABY.

Conceptualmente el vocablo **CONNECTION** funciona como la raíz o núcleo distintivo común de la línea de las marcas. La adición de la palabra **FRENCH** (como variación geográfica) frente a **KID** o **BABY** (variaciones por público meta) no altera la percepción de que **FRENCH CONNECTION** puede ser una nueva línea de productos perteneciente a la misma familia marcaria de **KID CONNECTION** y **BABY**



CONNECTION.

En cuanto al riesgo de confusión y especialidad, al pretender proteger **FRENCH CONNECTION** productos en clase 25 (ropa y calzado), entra en colisión directa con **KID** y **BABY CONNECTION** en la misma clase 25. También existe una estrecha relación competitiva y de complementariedad entre prendas de vestir (clase 25) y bolsos/marroquinería (clase 18). El consumidor medio asumirá que la prenda de vestir **FRENCH CONNECTION** proviene del mismo origen empresarial que **KID** y **BABY CONNECTION**, lo que implica un riesgo de confusión eminente.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca **“FRENCH CONNECTION”**, para distinguir la lista de productos solicitada en la clase 25 y por consiguiente, rechazar los agravios formulados por la apelante, los cuales han sido abordados a lo largo de la presente resolución. Solo se considera oportuno señalar, que tampoco lleva razón la recurrente en cuanto a que la palabra **CONNECTION** es de uso común, pues, tal como ella misma lo indica, no es la forma usual de referirse a productos de la clase 25, lo que hace que las marcas inscritas estén conformadas por un término arbitrario, que es justamente el que les otorga la distintividad y por lo tanto, deben ser protegidas.

Por todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de **FRENCH CONNECTION LIMITED**, contra la resolución venida en alzada.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Cynthia Wo Ching Vargas, apoderada de la empresa **FRENCH CONNECTION LIMITED**, contra la resolución de las 16:02:52 horas del 23 de enero de 2026, la cual **se confirma** en todos los extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/09/2026 11:15

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/09/2026 11:43

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 08:53

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 07:22

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/09/2026 11:38

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/PLSA/NUB



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69