
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0236-TRA-PI

SOLICITUD DE NOTORIEDAD DE LAS MARCAS “LEGO”

LEGO JURIS A/S, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-138461

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0352-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 1-0433-0939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **LEGO JURIS A/S**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada en 7190 Billund, Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:21:41 horas del 12 de abril de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de octubre de 2020, el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, de calidades y en la condición citada, solicitó la declaratoria de notoriedad de los signos distintivos: **LEGO** registros: 41845, 60478, 140441 y 266161, en clases 9, 16, 28 y 41 de la nomenclatura internacional.


Mediante resolución final dictada a las 10:21:41 horas del 12 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de notoriedad de los signos distintivos indicados por cuanto la prueba aportada no es idónea para poder acreditar la notoriedad pedida, al incumplir con lo establecido en la directriz DPI-0003-2019.

Inconforme con lo resuelto, el abogado José Antonio Muñoz Fonseca en representación de la compañía LEGO JURIS A/S, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de abril de 2021, apeló la resolución mencionada y expuso en sus agravios que con el fin de dar fe sobre la validez y existencia de la prueba aportada, los señores R. Scott Slifka y Elke Kulas, representantes de las compañías de Grupo LEGO, incluyendo LEGO JURIS A/S, rindieron una declaración jurada la cual omitieron aportar junto con la prueba ofrecida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. La representación de la compañía **LEGO JURIS A/S**, no logró demostrar la notoriedad de los signos distintivos: **LEGO** registros 41845, 60478, 140441 y 266161. La prueba aportada ante el Registro de la Propiedad Intelectual se detalla a continuación:



- ✓ Copia simple del proceso de registro de la marca  (folio 9).
- ✓ Declaración del señor Peter Thorslund Kjaer, vicepresidente y asesor jurídico general regional de las compañías del grupo LEGO desde 1995 y supervisor de derechos de

la propiedad intelectual desde el 2005; en la que no consta fecha de emisión ni firma del declarante (folios 10 al 11 vuelto).

- ✓ Copias simples de facturas de LEGO System A/S, a nombre de Carlos Federspiel & Co. S.A., del 27 de setiembre de 2018 (folios 12 al 17).
- ✓ Copia simple del comprobante de mercancía nacionalizada DUA: 005-2018-575522, del 19 de noviembre de 2018 (folio 18 vuelto).
- ✓ Copia simple de la declaración de importación del 11 de setiembre de 2018 (folio 19).
- ✓ Copias simples de facturas de LEGO System A/S, a nombre de Carlos Federspiel & Co. S.A., del 26 de setiembre de 2019 (folios 20 al 23).
- ✓ Copia simple de la declaración de importación del 11 de mayo de 2019 (folio 23 vuelto).
- ✓ Copia simple de los comprobantes de mercancía nacionalizada DUA: 005-2019-574442, del 15 de noviembre de 2019 y DUA: 005-2019-434202, del 3 de setiembre de 2019 (folios 24 al 25).
- ✓ Copia simple de la declaración de importación del 22 de agosto de 2019 (folio 25 vuelto).
- ✓ Copias simples de facturas de LEGO System A/S, a nombre de Carlos Federspiel & Co. S.A., del 11 de julio de 2019 (folios 26 al 30 vuelto).

-
- ✓ Copia simple del Ranking Global Rep Trak año 2017 emitido por el Reputation Institute en el cual se cataloga a la marca LEGO como la segunda marca con mayor reputación a nivel mundial y la octava marca con mayor reputación a nivel de América Latina (folios 31 al 32).

 - ✓ Copia simple del Ranking Global Rep Trak año 2018 emitido por el Reputation Institute en el cual se cataloga a la marca LEGO como la segunda marca con mayor reputación a nivel mundial (folios 32 vuelto al 34).

 - ✓ Copia simple del Ranking Global Rep Trak año 2019 emitido por el Reputation Institute en el cual se cataloga a la marca LEGO como la segunda marca con mayor reputación a nivel mundial y la octava marca con mayor reputación a nivel de América Latina (folio 35).

 - ✓ Copia simple de la resolución de oposición contra la solicitud de marca LEGOS, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que incluye la declaratoria de fama de la marca LEGO y copia de la solicitud de registro 2013393 (folios 36 al 44).

 - ✓ Copia simple de la resolución 6043, emitida por el Instituto Nacional de Defensa y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (folios 45 al 48).

 - ✓ Copia simple del fallo 183125 en la solicitud 1212030 de la marca mixta (YIGO), emitida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile (folios 49 al 50).

 - ✓ Copia simple de la resolución O/142/19 dictada por el Intellectual Property Office del Reino Unido, en la cual LEGO Juris A/S solicita la nulidad de la marca LEPIN (diseño), y se declara nulo dicho signo (folios 51 al 77 vuelto).

-
- ✓ Cuadro de la dinámica anual y presupuesto LEGO de enero a diciembre del 2019 (folios 78 al 80).
 - ✓ Copias simples de imágenes de publicidad, mercadeo y activaciones de la tienda Universal de productos de la marca LEGO en Costa Rica de enero a setiembre del 2019 (folios 81 al 187).
 - ✓ Cuadro con la lista de las marcas registradas LEGO en distintos países (folios 188 al 310 vuelto).
 - ✓ Presentación e información del Grupo LEGO (folios 311 al 323).
 - ✓ Resolución 132812, emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la cual se deniega la marca EGO LEGO sin la legalización correspondiente (folios 324 al 326).
 - ✓ Resolución 43664, de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en la cual se reconoce la notoriedad de la marca LEGO en clase 28 internacional para identificar juguetes, juegos y artículos para jugar sin la legalización correspondiente (folios 327 al 335 vuelto).
 - ✓ Copia simple de la sentencia de oposición 031/2014, emitida por el Poder Judicial de República Dominicana, Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (folios 336 al 340 vuelto).
 - ✓ Copia simple de la sentencia dictada el 3 de octubre de 2019, N° RG18/08454, emitida por el Tribunal de Primera Instancia de París, en la que se declara que el

registro de la marca francesa n.º 4 367 432 de la sociedad SHANTOU CHENGHAI DISTRICT LONGJUN TOYS FACTORY CO Ltd., viola la marca de renombre de la Unión Europea n.º 2 829 463, propiedad de la sociedad LEGO JURIS A/S (folios 341 al 345 vuelto).

- ✓ Declaración jurada apostillada de los señores R. Scott Slifka y Elke Kulas en representación de las compañías de Grupo LEGO, incluyendo LEGO JURIS A/S, en la que dan fe de la validez y existencia de toda la documentación anexa (folios 373 a 376).

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. NOTORIEDAD DE LA MARCA. En el ordenamiento jurídico que rige esta materia, la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en sus artículos 44 y 45 establece que quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal condición, a pesar de que la marca cuente con reconocimiento a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 señala que para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes razonamientos: a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. Además, se debe comprobar concurrentemente la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y presentar también el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

Asimismo, el artículo 31 del reglamento a la ley citada, señala que, de acuerdo con lo indicado en el inciso a) del numeral 45 de esta ley, se debe entender como sectores pertinentes para poder determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplica la marca; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar la notoriedad de la marca, sin dejar de lado el procedimiento creado por el Registro de la Propiedad Intelectual para la declaratoria de notoriedad y que se encuentra regulado en la Directriz DPI-0003-2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019.

En el presente caso, observa este Tribunal que a folio 7 del expediente principal, mediante resolución de las 10:28:07 horas del 12 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló a la representación de la empresa solicitante que debía aportar la prueba en cumplimiento de las formalidades legales. A folios 8 al 345 vuelto del expediente de origen, el solicitante responde lo prevenido, pero los documentos aportados incumplen los requisitos y lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico; por lo anterior, el Registro de origen en resolución de las 11:07:23 horas del 15 de diciembre de 2020 (folios 346 al 347 del expediente principal) le reitera al interesado que la prueba aportada debe cumplir con los requerimientos de ley establecidos para todo documento que sea objeto de prueba y que al no cumplirlos, no resultan suficientes a los efectos de demostrar la notoriedad de los signos

LEGO conforme a los postulados de los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas en concordancia con la directriz DPI-0003-2019.

A la luz de lo anterior, considera este Tribunal que la representación de la empresa LEGO JURIS A/S, una vez otorgada la audiencia de reglamento, tuvo una nueva oportunidad para presentar prueba idónea que cumpliera con los requisitos establecidos por ley, con el fin de que pudiera ser analizada y que permitiera comprobar si es factible declarar la notoriedad de los signos marcarios LEGO; sin embargo, nota esta instancia que el recurrente no aportó prueba adicional y se limitó a mencionar la prueba presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual no cumple con las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico por tratarse fundamentalmente de copias simples sin la debida certificación o apostilla en los casos en que este requisito resulta necesario.

Respecto a la declaración jurada (apostillada y traducida al español) emitida por los señores R. Scott Slifka y Elke Kulas, en representación de las compañías de Grupo LEGO, incluyendo LEGO JURIS A/S, esta hace un relato de los antecedentes, origen de la marca LEGO, reconocimiento entre consumidores, duración, extensión, área geográfica: de uso, promoción, ventas de LEGO y registros marcarios LEGO; además indica que LEGO es una marca notoria, finalmente como datos adjuntos menciona la reseña de la compañía LEGO, informe anual LEGO, sentencias de declaratoria de notoriedad LEGO, inversión en publicidad, evidencia de importaciones, registros internacionales LEGO, Global Rep Trak (2017-2018-2019), y muestras de publicidad. Es menester indicar que a pesar de que tal declaración jurada se encuentra apostillada y traducida al español, por sí sola es una prueba muy débil y no puede sustituir la presentación de prueba documental con todos los requisitos de ley, además no resulta un documento suficiente y eficiente de prueba que permita demostrar la notoriedad de las marcas LEGO.

Por lo expuesto, este Tribunal no encuentra motivo alguno para resolver de manera contraria a lo que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual y no existe razón alguna para considerar la notoriedad de los signos distintivos: **LEGO** registros: 41845, 60478, 140441 y 266161, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la compañía **LEGO JURIS A/S**, en contra la resolución final venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la compañía **LEGO JURIS A/S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:21:41 horas del 12 de abril de 2021, la que en este acto **se confirma**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.43.47