



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0476-TRA-PI

Oposición a la Solicitud de Inscripción de la marca de servicios “LEGO’S PIZZA (Diseño)”

LEGO JURIS A/S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3717-07)

[Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 913-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-novecientos tres- setecientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **LEGO JURIS A/S**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Dinamarca, domiciliada en dk-7190, Billund, Dinamarca, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con tres minutos y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la Licenciada **Andrea Carvajal Lizano**, en su carácter personal, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día dos de mayo de dos mil siete, la solicitud de inscripción de la marca de servicios, denominada “**LEGO’S PIZZA (DISEÑO)**”, **en clase 43 de la Nomenclatura Internacional**, para proteger y distinguir: servicios de restaurante especializados en pizza y sus derivados.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial



presentado el día dieciséis de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición dicha, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en la notoriedad de los registros de las marcas de su propiedad “**LEGO**”, por similitud gráfica, fonética e ideológica y riesgo de confusión con éstas y que las mismas se encuentran registradas en diversos países a nivel internacional; notoriedad de la que pretende sacar provecho la solicitante al incluir dentro de su signo distintivo la marca inscrita.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las dieciséis horas con tres minutos y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil nueve, dispuso: *“**POR TANTO** (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **LEGO JURIS A/A** contra la solicitud de inscripción de la marca “**LEGO’S PIZZA DISEÑO**”; en clases 43 internacional; presentada por **Andrea Carvajal Lizano** en su condición personal la cual se acoge. (...) **NOTIFÍQUESE.**”*

CUARTO. Que el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEGO JURIS A/S**, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del primero de junio de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como Hecho Probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran debidamente inscritas las siguientes marcas, propiedad de la empresa LEGO JURIS A/S:

- 1.- “LEGO”, Registro No. 41845, en clase 28 internacional (ver folios 87 al 89 y del 394 al 396).
- 2.- “LEGO (DISEÑO)”, Registro No. 60478, en clase 28 internacional (ver folios 90 al 93 y del 357 al 360).
- 3.- “LEGO (DISEÑO)”, Registro No. 140441, en clase 28 internacional (ver folios 113 al 115 y del 339 al 343).
- 4.- “LEGO dacta (DISEÑO)”, Registro No. 84691, en clase 9 internacional (ver folios 119 al 121 y del 344 al 348).
- 5.- “LEGO dacta (DISEÑO)”, Registro No. 84333, en clase 16 internacional (ver folios 122 al 124 y del 389 al 393).
- 6.- “LEGO dacta (DISEÑO)”, Registro No. 84332, en clase 28 internacional (ver folios 125 al 127 y del 354 al 356).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

- 1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de su marca “LEGO”.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “LEGO’S PIZZA (DISEÑO)”, en clase 43 internacional, con las inscritas de la opositora, vigentes a la fecha (ver folios del 87 al 130 y del 339 al 396), resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **LEGO JURIS A/S**, y en consecuencia acoger la solicitud de inscripción presentada por la gestionante del marca, con base



en los siguientes fundamentos:

“... Luego de analizar el elenco probatorio presentado por LEGO JURIS A/S se puede determinar que la prueba presentada no demuestra la notoriedad de sus marcas, pues la misma no se enmarca dentro de los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas, ya que los certificados de Registro en diversos países y páginas de la web, no manifiestan que la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público es amplio; al igual que la intensidad, el ámbito de difusión y la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de la marca no ha quedado demostrado ni en Costa Rica ni en otros países, ni que la producción y mercado de los productos que la marca distingue ha sido bastante difundida a nivel nacional como internacional. De conformidad con lo anterior, este Registro considera que de acuerdo a la prueba presentada, no se demuestra que el signo en cuestión es reconocido a nivel internacional y de gran presencia comercial, por lo que dicha marca no merece la protección conferida por la ley y el Convenio de París.

[...]

Primeramente debe analizarse el hecho de que las marcas DUPLO, JUST IMAGE, MINDSTORMS y SCALA, no se cotejarán con la marca LEGO'S PIZZA ya que no llevan relación alguna con la misma, siendo distintivos marcarios totalmente diferentes y protegidos en diferente clasificación internacional.

Respecto a las marcas LEGO propiedad de la oponente, cabe entender que al no ser demostrada la notoriedad de la misma, no puede argumentarse que causa confusión alguna en el consumidor al tratarse de una marca notoria y que como tal, debe ser protegida en forma especial. Y siendo que la marca solicitada lo es en clase 43 para proteger “servicios de restauración especializados en pizzas y sus derivados”, no tiene ninguna relación con los productos que se protegen con las marcas LEGO, LEGO (DISEÑO) y LEGO DACTA (DISEÑO), ya que ellas protegen productos de las clases 28, 09 y 16. Debemos tener en cuenta que las marcas pueden coexistir registralmente siempre y cuando no exista riesgo en el consumidor de poder confundirlas entre sí, o de



creer que exista relación empresarial entre ellas. Esto no sucede en el caso que nos ocupa ya que para empezar la marca solicitada protege servicios, mientras que las marcas registradas protegen productos. Además de que se debe tomar en cuenta también que el mercado al que van dirigidas ambas marcas es muy distinto en este caso y el lugar donde se encuentran los productos y los servicios en análisis, es igualmente distinto, no pudiendo incurrir en confusión el consumidor al momento de adquirir los productos ya que estos se ponen a la venta en establecimientos diferentes a los establecimientos donde se expende comida. Lleva razón entonces el solicitante al alegar que en este caso debe prevalecer el principio de especialidad, según el cual la marca debe ser protegida únicamente para los productos o servicios para los cuales se solicitó. Siendo así, y por las razones señaladas anteriormente, se considera que es factible la coexistencia entre las marcas en conflicto, sin causar perjuicio al titular de las marcas inscritas...”

Por su parte, el recurrente fundamentó sus agravios indicando que:

*“... no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que las marcas de mi representada no son notorias, y utiliza argumentos errados al manifestar que no se demuestra la notoriedad de las marcas LEGO (...) mi representada se encuentra en **TOTAL INDEFENSIÓN** ya que basándose en la normativa nacional y doctrina internacional sobre la notoriedad de las marcas LEGO por medio de la prueba que consta en el expediente, dentro de los que se destacan los certificados originales debidamente legalizados de registro de las diferentes marcas de mi representada en los diferentes países del mundo, así como los certificados de registro de dichas marcas emitidos por el registro de la Propiedad Industrial y aún así el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que en este acto se recurre aduce de forma equivocada que no se logra demostrar la notoriedad de dichas marcas ya que según el señor registrador mediante la prueba aportada no se logra demostrar dicha notoriedad (...) Que el registrador no puede hacer caso omiso que mi representada cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación LEGO, en cualquiera de sus presentaciones, en razón*



del cual tiene derecho a utilizarlo y explotarlo de la manera que mejor satisfaga sus intereses y a oponerse cuando alguien quiera apoderarse de forma ilícita e ilegítima de la posición que ha logrado en el mercado, gracias al arduo trabajo de los suyos, durante muchos años e invirtiendo grandes cifras de dinero en el proceso. Los consumidores de la marca LEGO en sus diferentes presentaciones conocen la marca de forma notoria de forma tal que al mencionar la palabra LEGO se liga de forma inmediata con los productos y servicios brindados por mi representada (...) Que tal como resulta evidente a partir del cotejo gráfico fonético e ideológico, la marca “LEGO’S PIZZA” es idéntica en todos sus extremos a las marcas de mi representada incumpliendo así con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el signo solicitado no posee novedad, distintividad ni originalidad que le permitan ser objeto de registro provocando confusión en el público consumidor...”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con tres minutos y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, al tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a), b) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**LEGO’S PIZZA (DISEÑO)**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica, con las marcas inscritas “**LEGO**”, propiedad de la empresa **LEGO JURIS A/S**; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “**LEGO**”, que es el elemento tópico y predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le agrega el término “**PIZZA**”, el consumidor medio tiende a identificar el producto o servicio por el nombre de éstos en sí mismos, en este caso “**LEGO**”. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “*Con carácter general cabe afirmar que*



el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean similares, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto resultan parecidas.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, así como el riesgo de dilución de las marcas inscritas; ya que aunque no se pretenden proteger productos ni servicios de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, juguetes entre otros, y que además no se ofrecen en los mismos establecimientos, el aspecto relevante que considera este Tribunal en el presente caso es que aunque no existen todos los elementos mínimos que exige nuestra ley para acreditar la notoriedad de la marca oponente, el signo solicitado, aunque sea para otra clase (43 internacional), sea para servicios de restaurante especializados en pizza y sus derivados y no para productos como los que protegen las marcas inscritas en clases 28, 9 y 16, hace referencia en su diseño y denominación a las marcas inscritas “LEGO” y a un tipo de juego que protege y que resulta muy conocido en nuestro país y muchos otros (hecho público y notorio) para este tribunal conforme al artículo 307 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública. El signo propuesto se aprovecha ideológicamente de lo que otra marca representa o recuerda al consumidor “un juego de armar” y le sugiere al consumidor que puede “armar a su gusto”, esto por la frase inserta en la marca solicitada “¡Arma tu gusto!”, que aunque esté relacionado con productos distintos, esto genera competencia desleal por ser un aprovechamiento de una marca ajena, todo lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria, por lo que en este caso este Tribunal ejerce un control preventivo y no un control efectivo. Lo anterior resulta conforme al objeto de la Ley de Marcas de proteger “los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, así como



los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. (Artículo 1°)".

Cotejadas las marcas se observa la similitud existente en la parte denominativa de éstas, principalmente en el término predominante antes citado "LEGO". La parte gráfica es visualmente idéntica, ya que siendo ésta la parte más llamativa de ambas, ese es el motivo por el cual es la que capta la atención de los consumidores.

QUINTO. Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (ver folios indicados en el Considerando Primero) la opositora tiene inscritas desde el año 1970, 1982 y 1993, la marca "LEGO" en las clases 28, 09 y 16 respectivamente, para productos de esas clases. Este término fue inscrito y lanzado al mercado por la empresa LEGO JURIS A/S, razón por lo que si otra persona o empresa ahora pretende utilizarlo para productos o servicios que aunque no están relacionados con los protegidos, indudablemente sería consentir un aprovechamiento injusto de las marcas inscritas, ya que las marcas inscritas contienen la marca solicitada (en su elemento denominativo más relevante que es la palabra "LEGO"); razones estas por las que la marca propuesta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de dilución que podría presentarse para las marcas inscritas y permitir la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión, un aprovechamiento injusto o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia considera este Tribunal, que lleva razón la recurrente en sus alegatos en cuanto



al aprovechamiento que hace la solicitante de la marca propuesta de la marca inscrita, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de servicios “**LEGO’S PIZZA (DISEÑO)**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas “**LEGO**”.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal no coincide con lo resuelto por el a quo que denegó la oposición presentada por el representante de la empresa **LEGO JURIS A/S**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**LEGO’S PIZZA (DISEÑO)**”, presentada por la Licenciada **Andrea Carvajal Lizano**, en su condición personal.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEGO JURIS A/S**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con tres minutos y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil nueve, la cual debe revocarse y en su lugar declararse con lugar la oposición interpuesta y denegarse la solicitud de inscripción presentada.

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEGO JURIS A/S**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con tres minutos y



cuatro segundos del doce de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca y en su lugar se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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.**—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.