



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0164-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

FUNKO, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7637

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0533-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **FUNKO, LLC**, con domicilio en 2802 Wetmore Avenue, Everett, WA 98201, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:48:28 horas del 9 de diciembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de julio de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **FUNKO, LLC**, solicitó la inscripción



del signo, como marca de fábrica y comercio en clase 28 internacional, para proteger y distinguir: muñecos y figuras de juguete, juguetes, a saber, figuras de juguete coleccionables, figuras de juguete personalizables, figuras de acción, juguetes de peluche, figuras de juguete posicionables, modelos de juguetes, figuras de juguete moldeadas, figuras de acción de juguete, personajes de juguete de plástico y vinilo, y juegos, accesorios y estuches para los mismos, juegos, a saber, juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de mesa; juegos de rol, juegos de salón, juegos para fiestas; rompecabezas, equipos vendidos como una unidad para jugar a juegos de mesa y de salón.

Mediante resolución final dictada a las 07:48:28 horas del 9 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la



solicitud de inscripción de la marca solicitada, en clase 28 internacional, por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita **POP MART**, al compartir el elemento **POP** y proteger los mismos productos, los cuales van destinados al mismo tipo de consumidor, lo cual podría



provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 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 María de la Cruz Villanea Villegas, representante de la empresa solicitante planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La empresa fue concebida a finales del siglo XX, pero su éxito no vino hasta principios del siglo XXI, fue entonces que aparecieron tres inversores, que volvieron a apostar por la empresa que fabricaba objetos de colección, e inspirados por el estilo de dibujo japonés chibi, concibiendo lo que hoy se conoce mundialmente como los **Pop**.

En virtud de la fama y gran reconocimiento que ha obtenido su representada con su marca, es que ha ejecutado colaboraciones con empresas y marcas de renombre mundial.

Aunado a lo anterior, y más importante, es hacerle notar a esta instancia que su representada FUNKO, LLC, en virtud del éxito rotundo que ha tenido por más de una década en la venta de sus juguetes, venta que ha llegado hasta nuestro país. Es así como podemos encontrar que tiendas y jugueterías de renombre nacional tales como VERTIGO, ALISS y TOYS venden dichos juguetes desde hace muchos años, y por concordancia, el consumidor costarricense puede de manera fácil diferenciar la marca de su representada con la marca objeto de prevención y ante cualquier otra que pueda ser considerada similar.



Es relevante mencionar a esta instancia de la nota del 30 de diciembre de 2022 emitida por el periódico de circulación nacional La Nación, el cual titula su nota como “Funko Pops enganchan a coleccionistas y abren oportunidad de negocio”; y efectúan una segunda nota el 15 de octubre de 2023 titulada “¡Funkomanía! Los muñecos cabezones cumplen 25 años de propagar una fiebre irresistible”. Cuando uno de los periódicos de circulación nacional con más renombre del país dedica dos notas de este estilo a un juguete, describe claramente la importancia de este en el país y, sobre todo, la relevancia comercial que ha tenido dentro del consumidor común costarricense.

2. Se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en cuenta la marca en su conjunto y el diseño con el que se ha solicitado la marca, tal y como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

3. El origen empresarial de las marcas resulta crucial para el análisis de un posible riesgo de confusión entre consumidores. Como se ha visto en los adjuntos a esta contestación, FUNKO, LLC es una empresa posicionada de forma imponente en el mercado local y mundial, el consumidor de juguetes sin ningún problema puede diferenciar esta empresa y sus productos de cualquier otro derivado del éxito que ha tenido en el mercado costarricense, algo que no se puede decir de la marca registrada la cual no aparenta estar en uso en el país, convirtiendo una posible confusión del consumidor en algo no factible.



4.- La marcas, ya coexisten de manera pacífica en múltiples jurisdicciones a través del mundo, en lo que (se aporta en el Anexo 3, certificación registral de la base de datos TMVIEW, sobre las marcas registradas, tanto de la marca de su registrada como la marca objeto de prevención.

Es importante, hacer ver que, tanto la realidad comercial costarricense, como la realidad registral mundial denotan que la coexistencia registral de las mismas no debería ser un problema ya que no representa afectaciones de algún tipo a los consumidores.

Bajo el principio de territorialidad, se ha demostrado de forma clara e irrefutable que la marca en cuestión es distintiva en múltiples jurisdicciones, y como coexiste con la marca registrada. Sin embargo, conforme al citado principio se entiende que si una marca está registrada en un país no garantiza que sus derechos se puedan extender a otros, no se pretende solicitar la protección de la marca en virtud de la existencia en una multiplicidad de países, sino el demostrar que en forma arbitraria la Oficina de Marcas no pretende otorgarle el derecho marcario que le corresponde a su representada, lo que va en contra de un correcto análisis marcario.

5. La marca solicitada por su representada se configura de las letras POP!, en una tipografía muy particular y llamativa, con letras regordetas delineadas detalles blancos y que resaltan por sobre la burbuja conversacional que pueda verse en muchos libros e historietas a través de la historia. Esto se contrapone a la marca denominativa que figura POP MART, en donde no existen elementos que realmente le den un empujón distintivo a este signo, más que su simple denominación.



El riesgo de confusión entre las mismas sería nulo, no solo por la vasta explicación del éxito y renombre que la marca de su representada ha tenido en el mundo (incluyendo Costa Rica), sino que, las diferencias gráficas existentes marcan una grieta de distinción profunda, que impide concluir que hay un riesgo de confusión entre ambas marcas.

6. La denominación POP ha podido coexistir con múltiples marcas en múltiples clases. Cita como ejemplo, las marcas POPET, registro 320044, ORNA-POP, registro 289041 POPPLES, registro 130248, POPI POP, POPSIS, registro 317739, iPOPI!, registro 272238, POPS, registro 181224, POP, 207878, POP 89.1, 162057.

Fundamentado en lo anterior, el hecho de tener la palabra “POP” en la denominación de la marca no es motivo suficiente para no aceptarla, por cuanto la coexistencia en virtud de esa misma es latente y constante a través del catálogo de marcas registradas que constan en nuestro país. Lo fundamental resulta ser, atender a los elementos disímiles de las mismas, y si con estos, las marcas son susceptibles de poder coexistir.

Considerar, que la marca no cuenta con la aptitud suficiente para ser distintiva por el análisis desmembrado que fue realizado no solo puede considerarse sumamente lesivo para su mandante, sino que es un método de análisis contrario a la ley, sentando precedentes peligrosos para posteriores registros y demás procesos marcarios.

Solicita se continúe con la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio

, en clase 28 internacional.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **BEIJING POP MART CULTURAL CREATIVE CO., LTD**, la marca de fábrica y comercio **POP MART**, registro 320342, entre otras clases, en clase 28 internacional, protege y distingue, Juegos Máquinas recreativas automáticas y de monedas Juguetes Figuras de juguete Muñecas Ropa para muñecas Juguete para empalmar Bloques (Construcción) [juguetes] Cartas de juego Juegos de mesa Pelotas para juegos Aparatos para entrenar el cuerpo Instrumentos de tiro con arco Máquinas para ejercicios físicos Piscinas [artículos de juego] Acolchados de protección [partes de trajes deportivos] Tarjetas de rascar para jugar a la lotería. Inscrita el 14 de diciembre de 2023, vigente hasta el 14 de diciembre de 2033. (folios 10 a 11 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente



inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.




[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con las inscritas a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marca registrada</u>
	POP MART registro 320342



<p>Clase 28, protege y distingue, muñecos y figuras de juguete, juguetes, a saber, figuras de juguete coleccionables, figuras de juguete personalizables, figuras de acción, juguetes de peluche, figuras de juguete posicionables, modelos de juguetes, figuras de juguete moldeadas, figuras de acción de juguete, personajes de juguete de plástico y vinilo, y juegos, accesorios y estuches para los mismos, juegos, a saber, juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de mesa; juegos de rol, juegos de salón, juegos para fiestas; rompecabezas, equipos vendidos como una unidad para jugar a juegos de mesa y de salón.</p>	<p>Clases [...] 28, protege y distingue, Juegos Máquinas recreativas automáticas y de monedas Juguetes Figuras de juguete Muñecas Ropa para muñecas Juguete para empalmar Bloques (Construcción) [juguetes] Cartas de juego Juegos de mesa Pelotas para juegos Aparatos para entrenar el cuerpo Instrumentos de tiro con arco Máquinas para ejercicios físicos Piscinas [artículos de juego] Acolchados de protección [partes de trajes deportivos] Tarjetas de rascar para jugar a la lotería.</p>
---	--

Del análisis unitario de los signos se observa que la marca solicitada,



es mixta, desde el punto de vista gráfico o visual, está conformado por la palabra **POP**, escrita en una tipografía especial de



color negro un signo de admiración de color negro, ambos componentes se encuentran dentro de un diseño que asemeja a un pictograma de conversación con fondo blanco, donde el término **POP** es el elemento distintivo de la marca propuesta, los otros componentes que la acompañan no le agregan la distintividad necesaria. La marca inscrita se conforma de un elemento denominativo la palabra **POP MART**, escrito en una tipografía especial de color negro.

De la descripción anterior, se puede observar que, la palabra **POP**, elemento distintivo del signo solicitado se encuentra incluido en su totalidad en la marca inscrita, por lo que el signo pedido y el signo inscrito comparten en su estructura gramatical el vocablo **POP**, que es la que el consumidor va a recordar con mayor facilidad a la hora de adquirir los productos, por lo que el signo propuesto y registrado, en su elemento **POP**, visualmente se aprecian de modo similar.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el signo inscrito respecto al término **POP**, existe no solo una evidente similitud visual sino también fonética o auditiva, porque al pronunciarse la palabra **POP**, de los conjuntos marcarios cotejados, estos tienen una sonoridad igual al oído del consumidor.

En el contexto ideológico o conceptual, la denominación **POP**, que comparten los signos en conflicto, es definido por el traductor en línea de Lingoland, como: [...] 1. pop, estallido [...] (recuperado de: <https://lingolandedu.com/es/english-spanish-dictionary/pop>, por lo que al contener los signos el término **POP**, transmiten la misma idea



al consumidor, al punto que puedan entrar en confusión al momento de adquirir los productos que uno y otro signo distinguen.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud visual, auditiva y conceptual, en torno a la palabra **POP** que contienen los signos en pugna

Con relación a ello, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, y en el presente caso el signo solicitado y el inscrito comparten el elemento preponderante **POP**, sobre el cual recae la atención de los consumidores, situación que impide que los signos se diferencien e individualicen en el mercado sin riesgo de asociarlas en cuanto a su origen empresarial, a pesar de los componentes adicionales que le acompañan.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, es importante llevar a cabo el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido estableciendo el Tribunal cuando se está en presencia de marcas que presentan algún grado de similitud, como sucede en el caso en estudio. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]



e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, de los listados de productos se observa que el signo



solicitado pretende proteger y distinguir en clase 28 internacional, muñecos y figuras de juguete, juguetes, a saber, figuras de juguete coleccionables, figuras de juguete personalizables, figuras de acción, juguetes de peluche, figuras de juguete posicionables, modelos de juguetes, figuras de juguete moldeadas, figuras de acción de juguete, personajes de juguete de plástico y vinilo, y juegos, accesorios y estuches para los mismos, juegos, a saber, juegos de



mesa, juegos de cartas, juegos de mesa; juegos de rol, juegos de salón, juegos para fiestas; rompecabezas, equipos vendidos como una unidad para jugar a juegos de mesa y de salón, y la marca inscrita, **POP MART**, protege y distingue, en **clase 28** internacional, Juegos Máquinas recreativas automáticas y de monedas Juguetes Figuras de juguete Muñecas Ropa para muñecas Juguete para empalmar Bloques (Construcción) [juguetes] Cartas de juego Juegos de mesa Pelotas para juegos Aparatos para entrenar el cuerpo Instrumentos de tiro con arco Máquinas para ejercicios físicos Piscinas [artículos de juego] Acolchados de protección [partes de trajes deportivos] Tarjetas de rascar para jugar a la lotería, como puede apreciarse los signos en cuestión protegen productos de una misma naturaleza, dado que van dirigidos a: juguetes, juegos y juegos de entretenimiento, por ende comparten los mismos canales de distribución y tipo de consumidor al que van dirigidos, eso crea una conexión competitiva; por lo que el consumidor puede asumir que el titular de la marca inscrita ha incluido una nueva línea de productos con la denominación



, en clase 28 internacional, que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico, trata de evitar, en el sentido de impedir que se inscriba el signo cuya designación sea susceptible de causar en la mente del consumidor un riesgo de confusión o de asociación empresarial tal y como ocurre en el presente caso.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y el signo inscrito, este Tribunal considera que los conjuntos marcarios en pugna presentan similitud y los productos son de una misma naturaleza, por estas razones debe



denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que su representada fue concebida a finales del siglo XX, pero su éxito no vino hasta principios del siglo XXI, fue entonces que aparecieron tres inversores, que volvieron a apostar por la empresa que fabricaba objetos de colección, e inspirados por el estilo de dibujo japonés chibi, concibiendo lo que hoy se conoce mundialmente como los **Pop**. Su representada ha obtenido fama y gran reconocimiento con su marca, es por ello, que ha ejecutado colaboraciones con empresas y marcas de renombre mundial. Sobre este agravio, es importante señalar a la apelante que, si bien la trayectoria de una empresa es importante, en el presente caso debe tener presente, que lo que interesa analizar es que la marca solicitada no incurra en las causales de denegación para su registro, por ende, la trayectoria de la empresa no constituye un requisito sine qua non para determinar si es viable o no la inscripción del signo pedido.

Así las cosas, si la representante de la empresa apelante busca en el presente caso la declaratoria de notoriedad por considerar que la marca de su representada es famosa y reconocida mundialmente, debe cumplir con los requerimientos para que una marca sea declarada o reconocida notoria.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, que se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en



cuenta la marca en su conjunto y el diseño con el que se ha solicitado la marca. No lleva razón la apelante en su agravio, ya que el Registro de la Propiedad Intelectual del análisis global que realizó del conjunto marcario solicitado determinó que este contiene en su totalidad el elemento preponderante de la marca inscrita, la palabra POP, que es el elemento donde el público consumidor centraría su mirada, lo que podría hacer posible que este incurra en un riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, al pensar que los productos de uno y otro signo provienen de una misma empresa.

Acerca del agravio que formula la representación de la empresa recurrente, de que las marcas, coexisten pacíficamente en múltiples jurisdicciones a través del mundo, en lo que (se aporta en el Anexo 3, certificación registral de la base de datos TMVIEW, sobre las marcas registradas, tanto de la marca registrada como la marca objeto de prevención. Con relación a este agravio, cabe indicar a la recurrente que, en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en su calificación, por lo que no es vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas al signo solicitado, pues cada marca debe ser evaluada por sí misma o cotejada conforme las normas existentes sin sujeción a casos resueltos con anterioridad; es decir, se analizará el caso de forma independiente, ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por lo que, considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo las condiciones que expone la representación de la empresa apelante, violentaría el principio de legalidad contenido en el artículo



11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual el agravio planteado por la apoderada de la empresa apelante, en este sentido no es de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa FUNKO, LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:48:28 horas del 9 de diciembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa FUNKO, LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:48:28 horas del 9 de diciembre de 2024, 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 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33