

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0074-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO
MARCA DEL SIGNO



LEGO JURIS A/S, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-2405)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0185-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintitrés minutos del veintiocho de abril del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María del Pilar López Quirós**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en condición de apoderada especial de la empresa **LEGO Juris A/S**, organizada y existente conforme las leyes del Reino de Dinamarca, domiciliada en DK-7190 Billund, Dinamarca, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:39 horas del 6 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la compañía **GUANGDONG LOONGON ANIMATION & CULTURE CO, LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de

China, domiciliada en The east of Ningchuanbei Road and the north of Dengfeng, Chenghai New District, Chenghai Shantou, Guangdong, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir **en clase 28** drones (juguetes); máquinas para ejercicios físicos; balones para juegos; aparatos de musculación (culturismo); piscinas (artículos de juego); juegos; juguetes; bloques de construcción (juguetes); modelos de juguete; juegos de mesa; adornos para árboles de navidad, excepto luces, velas y confitería; implementos de tiro con arco; aparatos de prestidigitación; vehículos de juguete a control remoto; muñecas; guantes de boxeo; burbujas de jabón (juguetes).

Una vez publicado el edicto de ley la abogada López Quirós, en su condición dicha, presentó oposición al registro del signo, al considerar que son vulnerados los derechos de su representada al ser titular de las marcas registradas **LEGO**.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "I. Se declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS**, en su condición de **Apoderada Especial** de **LEGO JURIS A/S**, contra la solicitud de inscripción de la



marca "COGO" en clase 28 internacional, solicitada por **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de **Apoderada Especial** de **GUANGDONG LOONGON ANIMATION & CULTURE CO.**, la cual **SE ACOGE**."

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **LEGO Juris A/S** lo

apeló y expuso como agravios:

1. En el plano visual las marcas están conformadas por la misma cantidad de letras, dos consonantes y dos vocales, y la secuencia en las que estas se encuentran es igual. Una de las similitudes que más salta a la vista es el hecho de que la última sílaba de los elementos denominativos de las marcas es la misma, "GO". El signo solicitado contiene los mismos colores de la marca lego de mi representada, y en ambos casos los colores están dispuestos de la misma forma, un fondo cuadrado de color rojo con el elemento denominativo en el centro, y una sombra de color amarillo alrededor de las letras.
2. Fonéticamente, al articular la parte denominativa de los signos inscritos y del signo solicitado, la expresión sonora es muy similar. Lo anterior en virtud de que ambas palabras cuentan únicamente con dos sílabas, y coinciden en la sílaba "GO".
3. El Registro argumentó que la notoriedad de la marca recae sobre el vocablo denominativo y mixto LEGO y no sobre el elemento figurativo del ladrillo, por lo que no se puede extender esa protección, pero resulta relevante resaltar el hecho de que el bloque que conforma parte del diseño de la marca solicitada es un obra artística de la cual mi representada ostenta los derechos de autor, según certificado emitidos por la Administración Nacional de Derechos de Autor de la República de China, registro Guo-zuo-dengsi-F-0009154 con fecha de expedición del 16 de mayo de 2013.
4. Aunado al hecho de que existen similitudes de importancia en el aspecto gráfico y fonético de las marcas, se suma el factor de que existe identidad (y no únicamente similitud como establece de manera errónea el Registro) en la mayoría de los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada y los que se protegen

con las marcas registradas. Además, los canales de distribución y puestos de venta son los mismos.

5. La solicitante busca legitimar su infracción a los derechos de propiedad intelectual de su representada a través del registro de COGO diseño. Por el tipo de productos, no estamos ante un consumidor especializado, sino un consumidor medio que de acuerdo con lo manifestado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha es a veces desprevenido y poco cuidadoso.

6. El Registro no realizó el cotejo marcario considerando la notoriedad de la marca LEGO, la cual tal y como se señaló en el escrito de oposición fue declarada mediante la resolución de las 13:59:12 horas del 23 de abril de 2021, dictada del Registro de Propiedad Industrial y ratificada por este Tribunal voto 0423-2021, ya que en el caso de cotejo de marcas notorias se debe de realizar de forma más estricta.

7. El Registro, en la resolución impugnada confunde la figura de la dilución marcaria con la confusión, en virtud de que la esencia de la dilución es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que esta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada, y por lo tanto no tiene relación con la confusión. A pesar de la ausencia de confusión la fuerza de una marca puede debilitarse por el uso de un tercero.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

a. **LEGO**, registro 41845, inscrita el 12 de noviembre de 1970, vigente hasta el

12 de noviembre de 2025, titular: LEGO Juris A/S, para proteger y distinguir en clase 28 internacional: juguetes, partes y accesorios para los mismos. (visible a folio 193 del expediente principal)



- b. , registro 60478, inscrita el 31 de mayo de 1982, vigente hasta el 31 de mayo de 2032, titular: LEGO Juris A/S, para proteger y distinguir en clase 28 internacional: juguetes, juegos y artículos para jugar. (visible a folio 194 y 195 del expediente principal)

2. Se tiene por acreditada la notoriedad de la marca **LEGO** en clase 28 mediante el voto 0423-2021 dictado por este Tribunal a las 09:40 horas del 23 de setiembre de 2021, el cual confirma la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual dictada a las 13:59:12 horas del 23 de abril de 2021 dentro del expediente 2020-6406.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Por consiguiente, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación.

Para realizar el respectivo análisis se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual señala, de forma abierta, algunas reglas que deben utilizarse para examinar los signos inscritos y el solicitado.

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

MARCA PROPUESTA



Clase 28: drones (juguetes); máquinas para ejercicios físicos; balones para juegos; aparatos de musculación (culturismo); piscinas (artículos de juego); juegos; juguetes; bloques de construcción (juguetes); modelos de juguete; juegos de mesa; adornos para árboles de navidad, excepto luces, velas y confitería; implementos de tiro con arco; aparatos de prestidigitación; vehículos de juguete a control remoto; muñecas; guantes de boxeo; burbujas de jabón (juguetes).

MARCAS DEL Oponente

LEGO

Clase 28: juguetes, partes y accesorios para los mismos.



Clase 28: juguetes, juegos y artículos para jugar.

Conforme a lo expuesto, y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos en conflicto presentan la diferencia requerida para distinguirse en el mercado, por lo que se debe permitir su coexistencia registral.

A nivel gráfico el signo solicitado es mixto, compuesto por la figura de un ladrillo, dentro del cual se encuentra el vocablo **COGO** escrito con letras redondeadas y bordeadas. Respecto a las marcas inscritas, una es denominativa formada por el término **LEGO**, y la otra es mixta, conformada por un rectángulo y dentro de este se incluye la palabra **LEGO**, escrita con una grafía especial con letras delineadas en color negro y fondo blanco, el término denominativo se encuentra bordeado en color blanco.

Si bien los signos en conflicto comparten la sílaba “**GO**”, no es un elemento que venga a producir semejanza entre estos, por cuanto la partícula inicial en los signos sea “**CO**” y “**LE**”, aunado a los diseños en las marcas mixtas, hacen que el consumidor las pueda reconocer y diferenciar de manera acertada en el mercado, no existiendo riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el cotejo fonético, al momento de pronunciar los signos marcarios **COGO** y **LEGO**, el sonido que emiten al oído humano es totalmente disímil, lo que provoca que el consumidor logre diferenciarlos claramente sin riesgo de confusión.

En el ámbito ideológico, en idioma español la palabra “lego” está referida a una persona que carece de experiencia o conocimientos en una determinada materia y a un concepto sobre la laicidad de una persona, mientras que “cogo” no tiene significado y es totalmente de fantasía, por lo que los signos bajo análisis no

presentan similitud respecto de las ideas que despiertan en la mente de consumidor.

Al ser los signos opuestos diferentes, tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de los productos distinguidos bajo estos signos. Bajo esa concepción, no es necesario realizar un cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

El apelante señala en sus agravios que el bloque o ladrillo que conforma la marca solicitada es una obra artística propiedad de su representada y protegida mediante derechos de autor, según certificado emitido por la Administración Nacional de Derechos de Autor de la República de China, registro Guo-zuo-dengsi-F-0009154 con fecha de expedición del 16 de mayo de 2013. Sobre este punto, resulta relevante traer a colación el artículo 8 inciso j) de la Ley de Marcas, que indica:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

[...]

De la norma transcrita se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de un derecho de autor, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos. Sin embargo, en el presente caso, la compañía **LEGO Juris A/S**, es

titular de un derecho de autor sobre la siguiente obra artística: , la cual

no guarda semejanza alguna con la parte figurativa de la marca propuesta, por lo



que al permitir el registro del signo no se infringen los derechos de autor invocados.

Asimismo, reclama el apelante la posibilidad de dilución de su marca de permitirse el registro del signo solicitado. Al respecto, se puede conceptualizar la dilución marcaria como el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca notoria mediante su uso en otros productos relacionados, pero no los que propiamente distingue la marca, y con ese uso indebido se lesionan los intereses de su titular.

La doctrina señala dos formas en que se puede presentar la dilución marcaria:

La dilución tiene dos formas principales: dilución by tarnishing (por deslucir o desacreditar) y dilución by blurring (por difuminar). La primera sería una dilución por denigración y consiste en que la marca pierde lustre, brillo, por el uso indebido de un tercero, porque al estar en un contexto deshonroso y deteriorante, le infringe un daño al denigrar la imagen de la marca única.

La dilución by blurring consiste en que la marca diluyente toma el lugar de la marca en dilución para otros productos, y por el uso paralelo de la misma en productos diferentes, comienza a hacerse vaga la percepción de la marca famosa en la mente del consumidor, le disminuye distintividad, iniciando un proceso gradual de dilución. Esto se produce cuando el público ya no puede asociar a la marca fuerte con los productos a los que estaba acostumbrado a asociar. (<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7792830.pdf>; La dilución: Un reto para el derecho marcario, María del Carmen Arana Courrejolles, Revista Derecho y Sociedad 20)

En el caso en concreto, este órgano de alzada considera que no se está en presencia del instituto de la dilución de la marca notoria invocado por la apelante, por cuanto los signos en conflicto no son iguales ni similares, así como tampoco se crea confusión o asociación con respecto a las marcas opuestas que pudiera ocasionar pérdida del poder de identificar sus productos.

Con relación al carácter notorio de las marcas registradas, este recae sobre el



denominativo "LEGO" y sobre la marca mixta , las cuales, tal y como se ha determinado a lo largo del presente análisis, no guardan similitud con la solicitada, por lo que no se estarían violentando los derechos del titular derivados de la declaratoria de notoriedad.

Por lo anteriormente analizado, se rechazan los agravios expresados, y se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga aptitud distintiva, lo que posibilita la coexistencia registral junto con las marcas de la oponente.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **María del Pilar López Quirós** representando a **LEGO Juris A/S**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:39 horas del 6 de diciembre de 2022, la que en este acto se confirma. 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: 02/10/2023 11:59 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 11:59 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/10/2023 05:20 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 01:52 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 05:56 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36