



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0420-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
LEGO HOLDING A/S, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-5419
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0159-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticuatro minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **LEGO HOLDING A/S**, con domicilio en Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Dinamarca, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:52:22 del 12 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de mayo de 2025, la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de



apoderada especial de la empresa, LEGO HOLDING A/S, solicitó la



inscripción del signo como marca de fábrica y servicios, para proteger y distinguir productos y servicios en las clases 9, 16, 28 y 41 de la nomenclatura internacional.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 10:52:22 del 12 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción presentada porque consideró que incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa LEGO HOLDINGS A/S, apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La marca consiste en un conjunto gráfico compuesto por la palabra “EDUCATION”, la cual se plasma en una tipografía muy particular y contiene figuras de colores en cada letra que corresponden a piezas



de juguetes de construcción: , no se trata de simples decoraciones tipográficas, sino de 10 figuras con formas particulares, en 5 colores distintos, las cuales sustituyen segmentos de cada una de las letras, haciendo que el diseño sea un conjunto característico, único y original.

2. Su representada no tiene interés en obtener exclusividad sobre el término “education” por sí solo, sino que únicamente pretende



protección sobre el diseño. No se hace reserva sobre la denominación “educación”. Aunque el término “educación” por sí solo sea descriptivo, ello no tiene por qué precluir el derecho de su representada de poder obtener protección para la composición gráfica del diseño.

3. Existen múltiples marcas mixtas que han sido admitidas por el Registro a pesar de no hacer reserva sobre sus elementos denominativos, no existen argumentos de peso para no admitir la marca solicitada. Su representada pretende poder impedir que terceros utilicen diseños semejantes que, consistan en alguna palabra, con un estilo idéntico o similar y que también contenga figuras de piezas de juguetes de construcción en cada letra. La exclusión de protección de algún elemento de una marca es una práctica común y ampliamente aceptada tanto en Costa Rica, lo cual se suele expresar con líneas punteadas.

Solicitó que se revoque la resolución del Registro, se declare con lugar la apelación interpuesta, y se continúe con el trámite de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por el trámite dado al presente expediente y por la forma en que se resuelve, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. En el presente caso, se advierte, que en el considerando primero denominado **“SOBRE LAS ALEGACIONES Y PRETENSIONES”**, el Registro de la Propiedad Intelectual refiere a la marca “CREAMOS LA BELLEZA QUE MUEVE



AL MUNDO y sus respectivas clases 3 y 41 internacional, solicitada por el señor ANDREY DORADO ARIAS, en representación de L OREAL”, sin embargo, la marca pedida en el presente expediente es

education

en clases 9, 16, 28 y 41, la cual es solicitada por la abogada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa LEGO HOLDING A/S, tal circunstancia por tratarse de un error de carácter material no causa nulidades en el acto administrativo.

No obstante, analizado el acto administrativo de primera instancia se observan otros vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA INCONGRUENCIA. Analizado el expediente y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de cumplir con el requisito indispensable de pronunciarse sobre lo pedido y lo que ha sido objeto de la solicitud en todas sus resoluciones finales, a la luz de lo dispuesto en los numerales 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario.

Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.



61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, indicó sobre el tema:

IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...]

La incongruencia de una resolución conlleva a su nulidad, por cuanto el efecto sobre la solicitante es el de una indefensión. Así, lo que haya sido objeto de discusión durante el proceso de solicitud de inscripción de la marca debe ser analizado en la resolución final, la cual debe abarcar todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuando un adecuado pronunciamiento, con lo cual satisface el principio de congruencia.



Observa este Tribunal, luego de ejercer el control de legalidad y análisis del expediente, que la apelante solicitó la inscripción de la

education

marca de fábrica y servicios mixta para proteger y distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 28 y 41 internacional; sin embargo, en el considerando quinto, apartado II de la resolución final, en cuanto al análisis del signo solicitado, el Registro de la Propiedad Intelectual hizo alusión a las clases mencionadas (folio 73 a 78 del expediente principal), pero limitó su análisis y pronunciamiento exclusivamente a la clase 41, tal y como consta a folio 80 del expediente principal, y omitió referirse respecto a las restantes clases 9, 16 y 28.

Como puede observarse, el Registro no analizó en ningún momento lo correspondiente a las clases 9, 16 y 28 internacional, y en la parte dispositiva de la resolución venida en alzada resolvió “denegar la inscripción de la solicitud presentada”. Considera este Tribunal que omitir pronunciamiento respecto a las restantes clases, no se puede interpretar como una denegatoria tácita, puesto que de conformidad con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 28.1 del Código Procesal Civil “las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.”

Debido a lo anterior, se violenta el principio de congruencia, por cuanto la cualidad técnica más importante que debe tener una resolución que ponga final, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por la parte y lo decidido en la resolución; por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento



del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos y sobre las pretensiones y defensas opuestas, a la luz de la normativa y jurisprudencia citada.

Así las cosas, este Tribunal debe declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, porque el *aquo* omitió referirse a las clases 9, 16 y 28, al denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

education

servicios .

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, con el fin de enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:52:22 del 12 de agosto de 2025, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer los agravios presentados con el recurso de apelación, por cuanto pierden interés debido a la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:52:22 del 12 de agosto de 2025. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se



pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación y sus agravios, presentado en contra de la citada resolución. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: Nulidad

TG: Fallo del TRA

TNR: 00.35.87

NULIDAD

TG: Efectos de fallo del TRA

TNR: 00.35.98