

CUESTIONABLE FALLO PARA COMPAÑÍA LEGO

Lina María Rodríguez Fernández

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

Departamento de la Propiedad Intelectual

Legó ha sido una de las empresas que más acogida ha tenido en el mercado infantil. Por medio del sistema de bloques de plástico ha cautivado a personas de diversas edades, en donde a través del juego y la imaginación se intenta llegar a un proceso de aprendizaje.

La empresa danesa presentó en el año 2008 una marca comunitaria constituida por una forma tridimensional, la cual fue registrada a partir del año 2009 para productos y servicios en diversas clases entre las cuales se encuentra la clase 20¹. A raíz del anterior suceso, ésta marca fue impugnada por la compañía TKS SA alegando una causal de nulidad parcial, por estar en contra de lo estipulado en el artículo 52 (1) (a) del RMC, al no encajar dentro de los bienes y servicios comprendidos en la clase 20.

La defensa de la contraparte de Legó, tiene como argumentos que la marca tridimensional al proyectar gráficamente un edificio de ladrillo, cuya forma es la de un cuadrado con tacos en la parte superior, se considera que es un edificio compuesto, lo que trae como consecuencia que si se otorga la protección solicitada por Legó, implicaría que otros fabricantes no puedan utilizar libremente esta forma tridimensional para distinguir sus muebles u otros bienes que se encuentran comprendidos dentro de la clase 20.

¹ Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

En el presente caso vemos cómo la marca comunitaria está conformada por tres dimensiones que representan un ladrillo cuadrado de construcción, cuya parte superior contiene tacos de plástico que cumplen la función de acoplamiento y desacoplamiento de varios ladrillos para obtener un resultado que se considera que es técnico, a la luz del demandante, tal como se muestra en la siguiente figura²:



El titular de la marca comunitaria ante las pretensiones presentadas por su opositor, solicitó que se desestimara en su totalidad la nulidad parcial objeto de este proceso. Dentro de los argumentos más relevantes encontramos que la forma de la marca controvertida no se considera que sea funcional para el producto que se encuentra catalogado en la clase 20.

Es de anotar que las marcas tridimensionales además de satisfacer los requisitos exigidos para las marcas tradicionales han de cumplir con los requisitos de carácter distintivo y la función técnica. Es por ello que se prohíben el registro de signos tridimensionales cuyas características esenciales cumplan una función técnica con el fin de evitar que se genere un monopolio sobre esos signos distintivos, dejando por fuera de la competencia aquellos productos idénticos o similares que cumplan con esa misma función.

² http://www.google.com.co/imgres?hl=en&tbo=d&biw=994&bih=463&tbm=isch&tbnid=Y-T1LnnalATOFM:&imgrefurl=http://valencia.comparentuciedad.com/productos_detalle.php%3Fcodn%3D19894&docid=IKOvXmS8CIFUYM&imgurl=http://buscador.comparentuciedad.com/filesupload/31/productos/19894_bloque_de_almacenaje_de_lego_producto_1_normal.jpg&w=450&h=450&ei=3rbBULf_Hlim9gSR5YGoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=100&vpy=108&dur=158&hovh=225&hovw=225&tx=143&ty=129&sig=117244630193533417913&page=1&tbnh=143&tbnw=140&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:81



La premisa nombrada con anterioridad, se encuentra plasmada en el artículo 7 (1) (e) (ii) del RMC, al establecer que se excluye del registro las formas que sean compuestas exclusivamente para obtener un resultado técnico.

Sin embargo, según los argumentos del titular de la marca comunitaria, esta disposición no se aplica para el presente caso, ya que el pilotaje y acoplamiento propio de las figuras que componen las fichas de lego, no son funciones técnicas que se consideren esenciales. Los elementos que componen la ficha de lego, serán vistos por el público simplemente como una referencia visual que sirve para identificar el signo distinto Lego.

El tribunal consideró que los elementos esenciales que conforman las fichas de lego, y en este caso la marca tridimensional, no cumplen una función técnica sino una función de carácter ornamental, por lo tanto no caben dentro de las causales de nulidad parcial. A su vez la forma impugnada considerada, tanto a nivel general como en cada uno de los sus elementos específicos, no constituye un resultado técnico, por lo tanto la empresa no tiene en su cabeza un monopolio de soluciones técnicas o funcionales propias del producto de lego.

El artículo 7 (1) (e) (ii) del RMC al referirse a las características esenciales de la marca tridimensional pone de presente que éstas hacen referencia a los elementos mas importantes del signo distintivo. Una vez se han identificado, se procederá a establecer si cumple o no una función de carácter técnico.

En el caso puesto a consideración, las características esenciales se deben examinar respecto de los servicios y productos que hacen parte de la clase 20 tales como la madera, el corcho, los muebles etc.



Al realizarse el respectivo análisis por el tribunal se estableció que las características esenciales de la forma tridimensional objeto de este litigio, son la de un ladrillo de juguete con cuatro cilindros ubicados en la parte superior del bloque con líneas simétricas y uniformes, cuya función primordial es la de enlazar un bloque con otro.

En conclusión, el Tribunal rechazó la solicitud de cancelación de la marca comunitaria que se encuentra en cabeza de compañía danesa Lego, lo que nos muestra cómo se sigue protegiendo la producción intelectual y los rituales, en este caso el registro, por encima de argumentos de carácter técnico presentados por TKS SA.