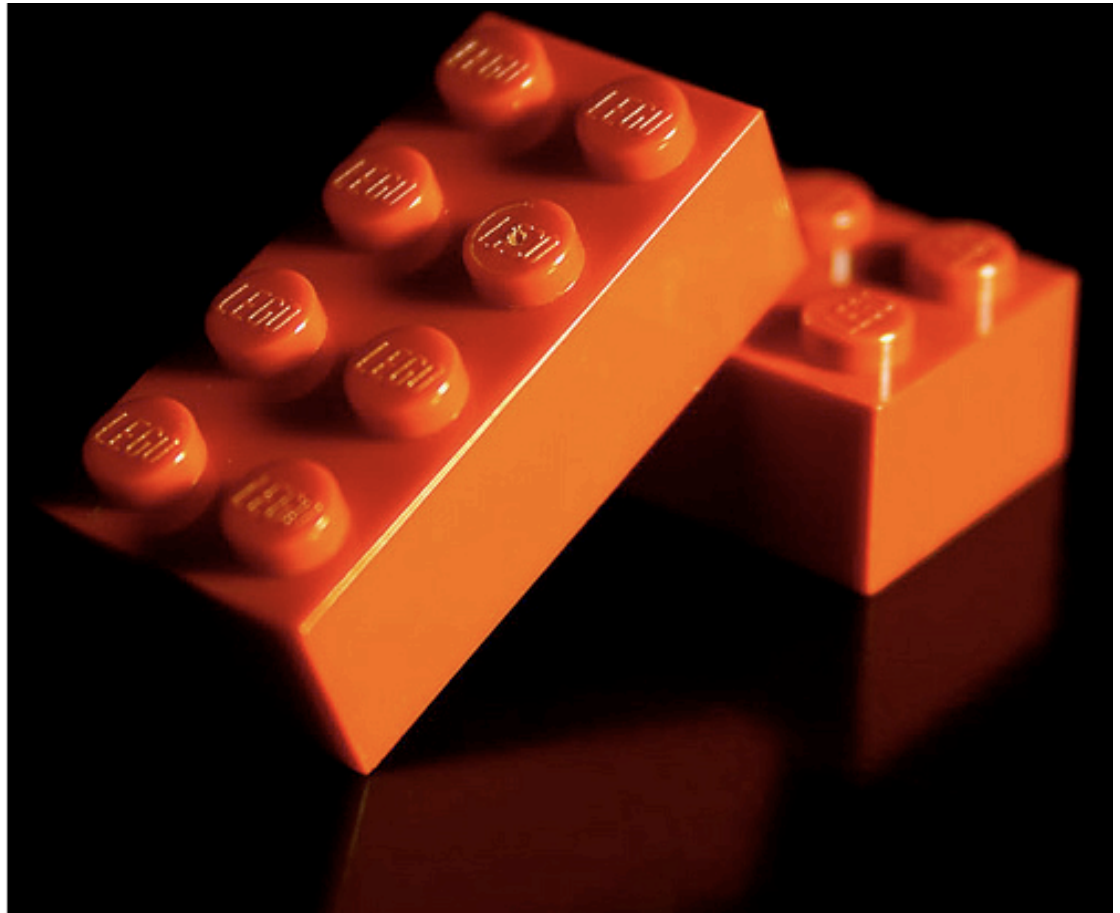


CREACIÓN EN PROCESO

Nº2 - mayo de 2009

Ficha de Lego
© Thomas Henz



LEGO; “construyendo” monopolios

Antecedentes procesales

El 1º de abril de 1996 la sociedad Lego solicitó, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Comunidad Europea (OAMI) el registro de una forma tridimensional de color rojo[1] correspondiente a la imagen de la ficha de su juego que aparece en esta página. El 19 de octubre de 1999 se registró la marca solicitada como marca comunitaria tridimensional. El 21 de octubre de 1991 la sociedad Mega Brands solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro por considerar que el mismo correspondía a los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7º del

Reglamento nº 40/94 [2]. El 30 de julio de 2004 la División de Anulación (de la OAMI) declaró la nulidad del registro respecto de los juegos de construcción por considerar que *la marca controvertida estaba constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico*. El 20 de septiembre de 2004 la sociedad Lego interpuso un recurso de apelación contra la resolución de la División de Anulación. Este recurso fue desestimado por parte de la Gran Sala de Recursos el 10 de julio de 2006. Finalmente, el 25 de septiembre de 2006 la sociedad Lego interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia que le fue resuelto de manera desfavorable (es decir negando la protección) el día 12 de noviembre de 2008.

La sociedad LEGO

La sociedad Lego fue fundada en 1932 en la ciudad de Billund (Dinamarca) por el señor Ole Kirk Christiansen y es hoy en día propiedad de sus herederos. La compañía cuenta con más de 5.000 empleados, tiene presencia comercial en más de 100 países y es uno de los seis más grandes fabricantes de juguetes en el mundo[3]. En sus inicios Lego fabricaba juguetes en madera y no fue sino hasta comienzos de los años 50s en los que comenzó a fabricar las conocidas fichas plásticas[4]. El origen de la palabra Lego se encuentra en la unión de dos palabras danesas (*leg godt*) que significan “juegue bien”.

Un juego muy serio Límites entre distintos derechos

por Graciela Melo Sarmiento*

Argumentos de la demanda y la Ratio del fallo

En el caso que nos ocupa el principal argumento de la demandante es que el objetivo de la norma invocada no es excluir las formas funcionales, en sí mismas, del registro como marca, sino tan solo los signos compuestos “exclusivamente” por la forma de los productos “necesaria” para obtener un resultado técnico; apoya la demanda su argumento en la consideración de que la finalidad de la norma (la causal de irregistrabilidad sustento de la nulidad) es la de mantener libres soluciones técnicas para los competidores y que existiendo otras formas técnicas viables que permitan obtener el mismo resultado técnico, la correspondiente forma bien puede ser entonces objeto de apropiación exclusiva como marca.

Alega que la norma no debe ser interpretada en sentido amplio para preservar el interés público relativo a la disponibilidad de las formas ni para impedir el acaparamiento de las características de los productos.

Que entonces, en su criterio, la norma no impide que la totalidad de los diseños industriales gocen de protección como marca y que tales formas pueden registrarse como marcas aunque estén formadas exclusivamente por elementos que tengan una función.

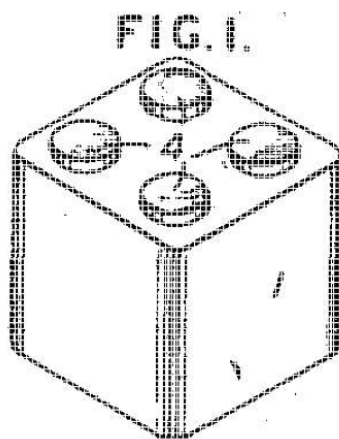
El fallo del Tribunal de Primera Instancia (TPICE) totalmente contrario a las pretensiones y argumentos de la demandante, sigue fielmente la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 18 de junio de 2002, decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 3, apartados 1 y 6, apartado 1, letra b) de la Directiva 89/104/CEE, conocida y expresamente referida como “sentencia Philips” [5] y es enfático en afirmar que al contrario de lo propuesto por la demandante, la finalidad de la norma invocada (valga anotar que los artículos 3 y 7 de la Directiva y el Reglamento respectivamente son casi idénticos) si es «evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre [...] características de uso de un producto» y

«evitar que la protección conferida por el derecho de marca [se erija] en un obstáculo a que [los competidores] puedan ofrecer libremente productos que incorporen [...] dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca» (apartado 78 de la sentencia Philips).

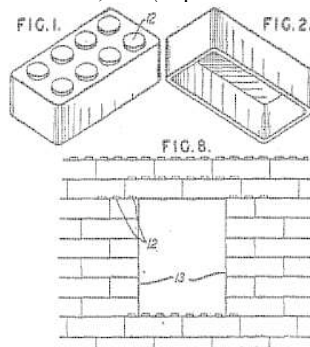
También es concreto al declarar que “el Tribunal de Justicia excluyó la pertinencia de que existan «otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico», sin distinguir las formas que utilicen otra «solución técnica» de las formas que utilizan la misma «solución técnica»”

Otros elementos de juicio

Nos parece relevante poner de presente, de una parte, que la forma tridimensional objeto del debate fue invención protegida como patente en su primera versión en el año 1939 y en la versión mejorada en el año 1944 conforme a los dibujos que reproducimos abajo:



Patente GB529,580 (Espacenet.com)



Patente GB578206 (Espacenet.com)

Y de otra parte hacer notar que han coexistido y coexisten en el mercado al menos otras cinco empresas que fabrican, ofrecen y venden juegos de bloques de construcción con formas cuya solución técnica tiene el mismo



© Jerome Galichon

principio del bloque objeto de la patente ya expirada; nos referimos a las empresas española TENTE, argentina RASTI, norteamericana KNEX, canadiense MEGA BRANDS con su producto MEGABLOCKS y argentina MIS LADRILLOS.

Nuestra opinión

Ciertamente la creatividad no tiene límites pero en aras de la seguridad jurídica el Derecho si necesita establecer categorías y fronteras que salvaguarden los derechos de propiedad de los solicitantes y titulares en armonía con los de los competidores y usuarios en un mercado sano.

La tarea del fallador al estudiar y lograr ese delicado equilibrio entre ellas en el caso particular, resulta ejemplar en el fallo del caso LEGO y en su precedente del caso Philips.

La pretensión de extender indefinidamente la protección y el monopolio de uso de una forma que ya obtuvo y detento válidamente sus derechos de exclusiva bajo la institución de la patente, obteniendo a la expiración de aquella el registro como marca o por la vía de Derecho de Autor, en casos como el presente solo tiende a desdibujar el fundamento de la protección de una y otra categorías.

Como nota anecdótica anotamos para terminar la existencia en Colombia del registro de la marca figurativa No. 167.573 en clase 28 de la empresa Lego Juris A/S valido hasta el año 2014 :



Los nuevos “conquistadores” El buen y el mal ejemplo

por Juan David Castro García*

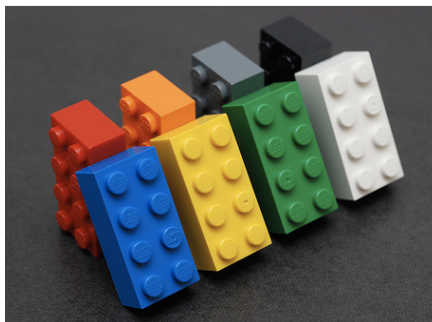
Muchos de quienes trabajamos suministrando servicios de asesoría legal frecuentemente nos lamentamos de que nuestros clientes se acerquen a nuestras oficinas en busca de soluciones a problemas relativamente complejos que hubieran sido evitados si se hubieran informado oportunamente sobre los alcances jurídicos de algunos de los comportamientos que hacen parte de su actividad comercial. Lanzar al mercado un producto que es similar o que lleva una marca similar a la de alguno de sus competidores, explotar en el mercado una solución a un problema técnico ya resuelto por otro producto debidamente patentado, explotar comercialmente un diseño que refleja el “estilo” de otro protegido por un título de diseño industrial o comercializar un producto en cuya elaboración participaron numerosas personas de las que no se ha obtenido la correspondiente cesión de derechos sobre su aporte intelectual son algunos de esos casos que debemos ayudar a resolver.

Existen, sin embargo, empresas que tienen conciencia del valor de la propiedad intelectual y que, en consecuencia, invierten sumas considerables en la protección y defensa de sus derechos. Una de esas empresas es Lego. Como quedó anotado en la primera parte de este boletín Lego es una empresa que tiene presencia comercial en más de cien países y en la mayoría de ellos ha tomado medidas para proteger sus activos de propiedad intelectual. Y lo ha hecho desde el principio. Cuando adquirió el derecho de comercializar la famosa ficha con forma de ladrillo de juguete se aseguró de que le fueran transferidas las patentes que la protegían y que habían sido obtenidas por su inventor original. Además, se interesó en perfeccionar el invento adquirido e hizo modificaciones (principalmente destinadas a mejorar el sistema que permite que las fichas se mantengan unidas de manera suficiente para que se puedan construir objetos con ellas pero también de forma que un niño pueda manipularlas sin mayor esfuerzo) que también patentó

oportunamente.

Lego se ha preocupado, como pocos, en proteger sus derechos. De ello son manifestación los numerosos procesos que ha tenido en diversos países contra sus competidores. Los más notables contra las sociedades Ritvik (que fabrica los Mega-Blocks “compatibles” con las fichas Lego) y Best.Lock. A la primera la ha enfrentado en los tribunales alemanes en doce oportunidades y ocho a la segunda así como también en los tribunales franceses [6], en los del Reino Unido y los Canadienses [7], entre otros. Todo esto, podríamos decir, es un buen ejemplo.

Sin embargo, el buen ejemplo se puede convertir rápidamente en malo en el momento en que una empresa comienza a buscarle el esguince a un régimen legal, en nuestro caso el de la propiedad intelectual, para lograr mantener su posición dominante en el mercado. Es el caso de Lego cuando luego de que expiran sus patentes y que su invento cae en el dominio público se orienta hacia otros sistemas de protección para mantener su monopolio. O como cuando trata de proteger su invento por la vía del derecho de la competencia (alegando el riesgo de confusión en el mercado), o por la vía del derecho de autor (como sucedió recientemente en la China en donde obtuvo que a la ficha se le conceda protección por la vía del derecho de autor al ser considerada como obra de arte aplicado [8]) o, como en el caso que nos ocupa, cuando trató de proteger su ficha por la vía del derecho de marcas, primero argumentando que la ficha poseía una distintividad adquirida por el uso y



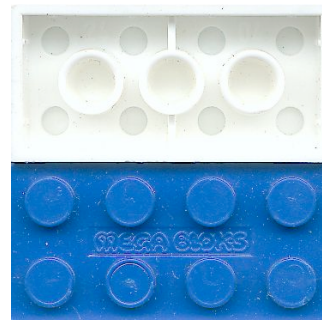
Fichas de Lego

“El derecho de marcas no puede ser utilizado para perpetuar derechos sobre patentes expiradas” Corte Suprema de Canadá. Noviembre 17 de 2005.

El artículo 7 del Reglamento 40/94 impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra, solución técnica” TPICE, noviembre 12 de 2008.

luego tratando de depositarla como marca tridimensional. En este último caso el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea le recordó a Lego que las personas o empresas no pueden ser autorizadas a hacer uso de un registro de marca para adquirir o perpetuar derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

Observando el accionar de Lego recordamos a aquellos conquistadores que buscaban El Dorado o a esos aventureros que buscan la fuente de la eterna juventud, y se nos ocurre pensar que Lego trata de encontrar en la propiedad intelectual su El Dorado y la fuente de la eterna protección legal de sus activos... afortunadamente, para la creatividad de nuestros hijos,... esos mitos aún están lejos de convertirse en realidad... ¿o será que no?



Fichas de Mega-Blocks



Almacén Lego en el Disneyland Resort en California.

Notas de pie de página

- [1] La solicitud correspondía a productos pertenecientes a las clases 9 y 28 del Arreglo de Niza (dentro de los que se encuentran los juegos de construcción).
- [2] Reglamento CE 40/94 del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. [El Reglamento se puede descargar haciendo click! [acá](#)]
- [3] <http://www.lego.com/eng/info/default.asp?page=group>
- [4] Es importante subrayar que la conocida ficha del Lego no fue una invención de dicha empresa. Su origen se encuentra en Inglaterra en la compañía Kiddicraft propiedad del señor Hilary Harry Fischer Page quien la inventó y patentó en ese país. Lego adquirió las patentes del señor Fischer y además inventó modificaciones sustanciales a las fichas, en particular en lo relativo al mecanismo que permite que se mantengan sólidamente unidas entre ellas. Lego patentó en diversos países esta modificación.
- [5] Philips electronics c. Remington Consumer Products Ltd. (C-299/99 del 18 de junio de 2002).
- [6] CA Paris 7 nov. 1994; PIBD 1995 n° 581 III 69. Recurso rechazado por vía de Casación Comercial el 7 de octubre de 1997 PIBD 1997 n° 664 RTD com 1998, 843.
- [7] Inter-Lego AG c/ Tyco Industries Inc. , 1989 1 AC 217 y Interlego Ag's Trade-Mark Applications [1998] RPC 69 (Ch. Div.) y finalmente se dirigieron hacia el derecho de la competencia.
- [8] Alto Tribunal del Pueblo, Beijing, Diciembre de 2002

Sobre “Creación en Proceso”

El derecho de la propiedad intelectual busca reglamentar la atribución y el goce de las prerrogativas derivadas de la creación intelectual. La “creación”, sin embargo, tiene orígenes y manifestaciones tan diversas que no siempre es fácil otorgarle adecuada protección legal y es por esta razón que frecuentemente vemos como los responsables de lograr que dicha protección sea efectiva (jueces, tribunales, árbitros, etc.) deben recurrir a novedosas e ingeniosas soluciones. El objetivo de *Creación en Proceso* es, entonces, el de compartir con sus lectores algunas de esas “soluciones” y de propiciar el intercambio de ideas en torno de ellas.

Creación en Proceso es una publicación mensual distribuida de manera gratuita. Su uso y circulación se puede hacer de manera libre por todo aquel que la reciba pero, por supuesto, dentro de los límites del respeto del derecho de autor de sus autores (especialmente en lo que se refiere a los derechos de paternidad y de cita). Si desea recibir nuestro boletín basta con enviar un correo a creacionep@gmail.com y pedir ser incluido en la lista de difusión

Creación en Proceso dispone de un **blog** en donde los lectores del boletín pueden participar con comentarios o sugerencias y en donde se pueden descargar ejemplares adicionales de esta obra. En el **blog** se evocan, además, temas que no aparecen en el boletín. La dirección del **blog** es: <http://creacionep.blogspot.com> . *Creación en Proceso* dispone también de un **podcast**. Su dirección es: <http://creacionepodcast.blogspot.com>



Graciela Melo Sarmiento es abogada de la Universidad Externado de Colombia especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes y en Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Si desea contactar a Graciela puede escribir a: gracielamelo@cable.net.co o a creacionep@gmail.com



Juan David Castro García es abogado de la Universidad Externado de Colombia especialista en Propiedad Industrial y Derechos de Autor de las universidades Externado de Colombia y de Estrasburgo - Francia-. Si desea contactar a Juan David puede escribir a jdcastro@cgsociados.com o a creacionep@gmail.com