
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0570-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CASPER” en clase 20.

CASPER SLEEP INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11697 y 2018-3403)

Marcas y otros Signos

VOTO 0124-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del once de marzo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **LAURA VALVERDE CORDERO**, mayor, abogada, casada, con cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CASPER SLEEP, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:10:17 del 18 de setiembre de 2018.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA Oponente Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La señora **LAURA VALVERDE CORDERO**, mayor, abogada, casada, con cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CASPER SLEEP, INC.**, presentó oposición, basada en la notoriedad de la marca **CASPER** la cual solicitó bajo el expediente 2018-3403, contra la solicitud de inscripción del signo “**CASPER**”, para proteger y distinguir: todo tipo de colchones para

camas en general, en clase 20, solicitado por **JOSÉ ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ**, mayor, asistente, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0437-0016, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **QUINAYA S.A.**

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:10:17 del 18 de setiembre de 2018, rechazó la oposición presentada y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: I. Se tiene por no demostrada la notoriedad del signo “CASPER” por parte del apoderado de la empresa oponente CASPER SLEEP, INC. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada especial de la empresa CASPER SLEEP, INC, contra la solicitud de inscripción de la marca CASPER para distinguir productos de la clase 20; presentada por JOSÉ ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa QUINAYA S.A., la cual en este acto se acoge. III. Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “CASPER” en clase 20, 24 y 35 solicitada por LAURA VALVERDE CORDERO, apoderada especial de la empresa CASPER SLEEP, INC., bajo el expediente 2018-3403, acumulado al presente proceso”.***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de octubre del 2018, la señora Valverde Cordero en la representación dicha, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal Registral Administrativo, expresando una serie de agravios que amplió ante esta instancia dentro del plazo de la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal. El recurrente expuso que, la marca oponente es un signo notorio el cual debe ser protegido de conformidad con el artículo 45 de la ley de marcas y el 31 de su reglamento. La solicitud pretendida constituye un claro ejemplo de dilución y por esa razón pide la declaratoria de notoriedad de su marca.

Afirma que el signo solicitado cumple con los criterios para reconocerlo como marca notoria según el artículo 45 de la ley de marcas y expresa a continuación las razones por las que

considera se cumple con ese numeral. En primer lugar:

i) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. La empresa oponente utiliza la marca para colchones desde el año 2014, producto reconocidos públicamente por los consumidores. Estos colchones son entregados en la puerta de la casa de cada consumidor en una caja rotulada con la denominación CASPER.

ii) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. La marca generó más de 100 millones de dólares de ingresos, logrando que fuera una de las de más rápido crecimiento y conocida para los consumidores alrededor del mundo. La empresa ha invertido tiempo y dinero en publicidad y promoción para lograr su posicionamiento en Canadá y Estados Unidos. CASPER fue reconocida en el 2015 como uno de los mejores 25 inventos por la revista TIME de Estados Unidos.

iii) La antigüedad de la marca y su uso constante. Casper ingresó al mercado en el año 2014 y desde ese momento ha alcanzado grandes cifras de ventas posicionándose en el mercado como una empresa líder en su sector y como ejemplo de éxito de un negocio pequeño.

iv) Magnitud. La marca tiene una posición privilegiada frente a sus competidores por su antigüedad y posicionamiento en el mercado. La empresa ha alcanzado varias ciudades de Estados Unidos; los comerciales de CASPER se han difundido a través de diversos medios de comunicación. Cita sitios web donde se pueden encontrar anuncios.

v) Valor de la marca. La marca es ofertada a través de sitios web que son visitados por millones de usuarios. Es un colchón muy popular y vendido en su corta historia mercantil. Su campaña publicitaria en medios sociales ha sido destacada por sitios de noticias bursátiles, financieras y comerciales. Indica que la marca solicitada presenta identidad, gráfica, fonética e ideológica con la suya, capaz de crear confusión en el consumidor. De permitirse el registro de ésta se estarían violentando los incisos a) y e) del artículo 8 de la ley de marcas y se podría presentar la dilución marcaria para la marca notoria, ya que los consumidores asociaran a un mismo origen empresarial los productos de la marca solicitada con los de la marca que goza de notoriedad. La comparación de similitud de los signos debe ser más rigurosa al ser la

marca no registrada un signo notorio. Solicita se acoja la oposición planteada con base en la notoriedad de la marca CASPER.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

I.- Que la empresa opositora y recurrente no demostró la notoriedad del distintivo que solicita “CASPER”, bajo el expediente 2018-3403.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, la opositora alega la notoriedad de su marca y afirma que, en dicha condición merece ser protegida respecto del signo solicitado por la empresa gestionante.

Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida... **(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).**

Por otro lado existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que en su artículo 6 bis inciso 1) indica lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, que en su artículo 16 inciso 3), establece:

“Artículo 16.- Derechos conferidos

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Como consecuencia de estos compromisos internacionales, se promulga la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicada el 1 de febrero de ese mismo año, la que en su artículo 8 inciso e) dispone:

“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:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como

sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

-
- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
 - b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
 - c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
 - d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse

un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

De todo lo anterior, resulta claro entonces que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

De este modo, verifica este Órgano de Alzada que los elementos probatorios aportados originalmente por la parte apelante, son una declaración jurada acompañada de copias simples de diferentes documentos, para que se declare como notoria su marca.

Con respecto a la documentación aportada por la parte recurrente (documentación que acompaña la declaración jurada del señor Jonathan Truppmann en su condición de asesor general de **CASPER SLEEP, INC.**, folios 37 a 208 del expediente principal), cabe señalar que la misma no se ajusta a los requerimientos de la Ley General de Administración Pública, la cual en su artículo 294 y 295 cita los requisitos que deben cumplir los documentos para su análisis correspondiente:

Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.

Artículo 295.- Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en

original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

Como se desprende del expediente de marras la prueba aportada no fue debidamente legalizada, certificada según sea el caso y traducida, tanto en la etapa registral como en la audiencia concedida por el órgano de alzada.

Pese a lo anterior aun y cuando la prueba que acompaña a la declaración hubiese cumplido con los requisitos de legalización, certificación o traducción la misma no logra demostrar la notoriedad, por los siguientes motivos:

La Declaración Jurada (apostillada y traducida al español) emitida por Jonathan Truppman en su condición de asesor general de **CASPER SLEEP, INC.**, (ver folios 37 a 208 del expediente principal), hace un relato de los antecedentes y origen de la marca de su representada, pero no se acompaña de elementos de probatorios de peso que puedan determinar que el signo CASPER cumpla con los criterios del artículo 45 de la ley de marcas para ser reconocido como marca notoria.

El señor Truppman indica en el punto 4: *“los hechos y asuntos a los que me refiero en esta declaración se basan en mi propio conocimiento personal o se basan en los registros relevantes de Casper a los que tengo acceso”*

Partiendo de esta afirmación se puede decir que la declaración como tal es una prueba muy débil ya que es un acto unilateral sin un sustento probatorio adecuado. Considera esta instancia que la declaración jurada es un indicio que puede ser tomado en cuenta, pero debe acompañarse de otros medios de prueba que no se encuentran en el expediente, tales como:

Encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público integrado por los consumidores que identifica la marca CASPER.

Encuesta o estudio de mercado que establezca cual es el sector del público consumidor que identifica la marca CASPER.

Encuesta o estudio de mercado que indique los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

Con la prueba aportada no es posible determinar la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad. Tampoco existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca CASPER, únicamente es el decir del interesado.

Con las copias de los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de la marca CASPER.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos CASPER de los últimos 3 a 5 años.

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación del signo en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Así las cosas, concluye este Tribunal que, tampoco se logra verificar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta, como requisitos para lograr identificar su notoriedad, relativos a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca.

Por lo expuesto, no encuentra esta Autoridad de Alzada motivo alguno para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto no existe impedimento legal que limite la inscripción del signo propuesto por la empresa solicitante **QUINAYA S.A.**, representada por el señor **JOSÉ ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ**. No hay razón alguna para considerar la notoriedad de la marca pretendida por la empresa opositora, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre. En

razón de lo anterior se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar la oposición y el recurso de apelación planteado por la licenciada **LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de la empresa oponente **CASPER SLEEP, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:17 del 18 de setiembre de 2018, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada **LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CASPER SLEEP, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:17 del 18 de setiembre de 2018, la cual se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

