



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0890-TRA-PI-405-11

Oposición en solicitud de registro como marca del signo ERGONOMIC TEMPUR-TOUCH (diseño) acumulado con solicitud de registro como marca del signo TEMPUR

Marcas y otros signos

Dan Foam APS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 7461-06 y 10208-07)

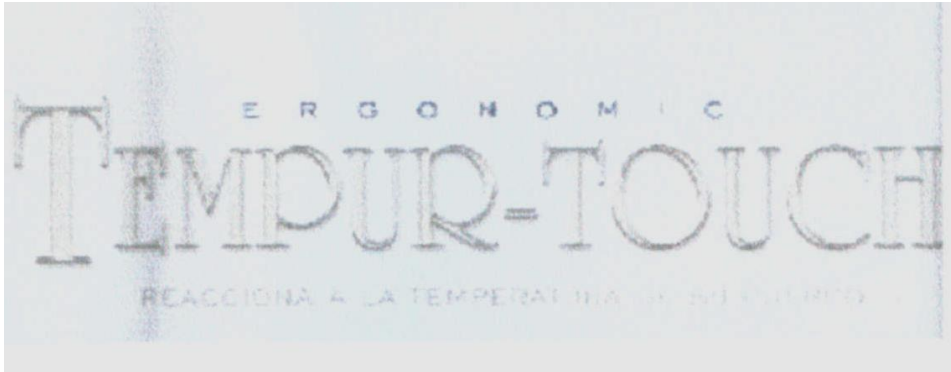
VOTO N° 553-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Alejandra Patiño Ruíz, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-mil quince-cero setenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa Dan Foam APS, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino de Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto, treinta y siete segundos del doce de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de agosto de dos mil seis, el Licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos ochenta y siete-ocho-cientos cuarenta, representando a la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de El Salvador, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir colchones para camas, en clase 20 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha tres de agosto de dos mil siete, la Licenciada Alejandra Patiño Ruíz, representando a la empresa Dan Foam APS, se opuso al registro solicitado, siendo que ya desde el diecinueve de julio de dos mil siete había solicitado el registro como marca de comercio del signo **TEMPUR**, para distinguir muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, hueso, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, en clase 20 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que por resolución de las quince horas, cincuenta minutos, diecisiete segundos del seis de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes, y por resolución de las catorce horas, un minuto, treinta y siete segundos del doce de agosto de dos mil diez declara sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V., la cual acogió, y se rechazó el registro solicitado por la empresa Dan Foam APS.

CUARTO. Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil diez la representación de la empresa Dan Foam APS planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.



QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la documentación que se indicará, se tienen por probados los siguientes hechos:

- 1- Que la empresa Dan Foam APS es parte de la sociedad matriz Tempur-Pedic International Inc., la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (declaración jurada, certificada por notario y legalizada consularmente, con traducción oficial, del señor Dale E. Williams, Director Financiero de la empresa Dan Foam APS, visible en folios 35 a 42, 168 a 265r, y 267 a 268).
- 2- Que en España se promocionan colchones, almohadas, camas, accesorios y otros productos relacionados, identificados con la marca TEMPUR (diseño), asociando los derechos derivados de la página web a las empresas Dan Foam APS y Tempur-Pedic International Inc. (copia certificada notarialmente de la página web consultable a través del localizador uniforme de recursos www.tempur.es/page1056.aspx, visible en folios 337 a 339).
- 3- Que a través de la red internet se puede acceder a material publicitario sobre colchones, asociándolos a la marca TEMPUR (copia certificada notarialmente de la página web consultable a través del localizador uniforme de recursos <http://viewer.zmags.com/showing.php?mid=wrfw&pageid=1>, visible en folios 337 y 340 a 399).
- 4- La declaratoria de notoriedad sobre la marca TEMPUR-PEDIC en Nicaragua, de fecha veintiuno de agosto de dos mil seis, realizada en trámite de oposición contra el registro de la



- marca TEMPUR-TOUCH, llevado a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual, marca solicitada por Industrias de Foam S.A. de C.V., opositora Dan Foam APS (copia certificada por notario y legalizada consularmente visible en folios 406 a 407a).
- 5- El registro de las marcas TEMPUR-PEDIC y TEMPUR ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, ambas a nombre de la empresa Dan Foam APS, desde las fechas seis de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro y diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, vigentes hasta las fechas seis de setiembre de dos mil catorce y diez de octubre de dos mil quince respectivamente, para colchones, almohadas y almohadillas para muebles hechos de espuma viscoelástica, en clase 20 ambas, indicándose además que su primer uso en el comercio estadounidense lo fue respectivamente en las fechas treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos y diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (certificaciones emitidas por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, legalizadas consularmente y con traducción oficial, visibles en folios 415 a 424 y 270 a 271).
 - 6- Que en escenas contenidas en la película cinematográfica titulada “Yes Man” se muestra a la marca TEMPUR asociada a un colchón, sobre el cual se coloca en uno de sus extremos una copa de vino mientras que el protagonista salta en el otro extremo, quedando la copa en pie e intacta (acta notarial visible en folios 500 a 507).
 - 7- Que al introducirse la palabra “tempur” en la herramienta de búsqueda de la página web consultable a través del localizador uniforme de recursos <http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es>, se arroja un resultado de aproximadamente ciento noventa y cinco videos, de los cuales se muestran dieciocho en disco compacto adjunto al acta notarial, los cuales en general muestran a la marca TEMPUR asociada a colchones, utilizada tanto en anuncios comerciales como en anuncios de empresas distribuidoras de colchones; asimismo, en el video intitulado “Tempur-pedic wine glass test” o “Tempur-pedic prueba de copa de vino” se muestra una característica de los colchones identificados por dicha marca de no transmitir el movimiento de una zona a otra de su superficie, para lo cual se coloca una copa con vino en un extremo del colchón, mientras que una persona salta en su otro extremo, siendo que la copa se mantiene en pie e intacta (acta notarial visible en folios 508 y 509).



8- Que en los resultados mostrados en las primeras tres páginas del motor de búsqueda consultable a través del localizador uniforme de recursos <http://www.google.co.cr>, al introducirse en él el criterio de búsqueda “tempur”, se presenta a dicha palabra asociada a colchones y empresas distribuidoras de éstos en varios países (certificación notarial visible en folios 633 a 636).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De interés para la presente resolución, no se tuvo por comprobado el uso en Costa Rica de la marca TEMPUR por parte de la empresa Dan Foam APS de previo a la fecha catorce de mayo de dos mil seis.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 1 y 582); así, al considerar que la empresa oponente Dan Foam APS no demuestra tener un mejor derecho de prelación respecto del signo solicitado, rechaza su oposición y acoge la solicitud de la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V.; consecuentemente, rechaza el registro solicitado por la empresa Dan Foam APS. La empresa recurrente indica tener un mejor derecho para obtener el registro, gracias al uso anterior y la notoriedad del signo que solicita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de revocarse la resolución venida en alzada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), posibilita a terceros oponerse a una solicitud de registro con base en una marca no registrada en dos situaciones específicas, que son el uso anterior realizado en Costa Rica y la notoriedad del signo propuesto en alguno de los países miembros del Convenio de la Unión de París, artículos 4 inciso a), 8 incisos c) y e) y 17 de la Ley de Marcas. Habiendo sido alegadas ambas situaciones por la apelante en defensa de su mejor derecho a obtener el registro solicitado, se pasan a analizar cada una de ellas.



La oposición basada en el uso anterior de la marca está regulada en la Ley de Marcas en sus artículos 4 inciso a), 8 inciso c) y 17, en donde se crea un sistema para establecer la prelación entre dos solicitudes, a través del cual se dirime quien tiene el mejor derecho a obtener un registro marcario según se demuestre el uso en el comercio de buena fe desde la fecha más antigua. Tal sistema implica que el uso ha de demostrarse realizado en Costa Rica (en dicho sentido ver los Votos de este Tribunal N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once) y de previo a la fecha de presentación de la solicitud a la cual se opone, imponiéndose el sometimiento a la calificación registral del signo que se señala usado previamente en el comercio por parte del oponente. En el presente asunto, si bien el uso que se plantea para obtener el mejor derecho de prelación por parte de la empresa Dan Foam APS fue realizado en Costa Rica, y también se presentó a registrar el signo opuesto, falla la opositora en demostrar que el uso fue previo a la fecha de la solicitud de registro de la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V., específicamente anterior a los tres meses previos contabilizados desde la presentación de la solicitud, tal y como lo establece el artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas, la cual, al haber sido efectuada el catorce de agosto de dos mil seis, impone que el uso deba ser demostrado como realizado de previo a la fecha catorce de mayo de ese año. Los anuncios del periódico La Nación lo son del año dos mil siete (folios 321 a 324), lo mismo que las facturas asociadas a la comercialización en Costa Rica (folios 330 a 335). Entonces, y de acuerdo a las fechas en que se realizó el uso en suelo nacional, no se puede otorgar un derecho de prelación basado en las premisas establecidas por el inciso a) del artículo 4 de la Ley de Marcas.

Sin embargo, considera este Tribunal que si existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse dentro del presente asunto, basándose en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de Paris, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas. Dicho inciso –que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario–, prevé que, siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los ciento setenta y cuatro Estados que conforman la Unión



del Convenio de París (según estadística mostrada en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos. Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, aunados a la introducción al marco jurídico nacional de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), 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 la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, imponen un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada. Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta, **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.

Así, la declaratoria de la 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, artículos 2 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento) y 2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta. Entonces, y de acuerdo a los hechos tenidos por probados en el considerando primero de la presente resolución, vemos como las marcas TEMPUR-PEDIC y TEMPUR se encuentran registradas ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas desde los años mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco (hecho probado 5), indicándose además en tales certificaciones que se encuentran



plenamente vigentes y su uso en el comercio se inicio desde los años mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y cuatro, por lo tanto, tenemos que en cuanto al uso y al registro estamos frente a un lapso de veinte años al día de hoy. Estos registros se encuentran a nombre de la empresa apelante, Dan Foam APS, y lo son para colchones y productos relacionados. La empresa Dan Foam APS forma parte de la sociedad matriz Tempur-Pedic International Inc. (hecho probado 1), la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, hecho el cual, si bien no es comprobación directa del uso y notoriedad de las marcas en el comercio, es indicio de la estabilidad y seriedad del origen empresarial que las utiliza, ya que las empresas que cotizan en Bolsa están sujetas a un sistema de escrutinio público por medio del cual los posibles inversionistas pueden comprobar información objetiva que les lleve a formarse una opinión sobre las ventajas o desventajas de invertir en ella (de lo cual la parte presenta ejemplos en documentos originales en idioma inglés, folios 168 a 265r), y definitivamente un elemento que llama positivamente la atención del inversor lo es el que la empresa cotizante en bolsa posea una fuerte cartera de marcas que identifiquen a sus productos, como elemento generador de riqueza a favor de la inversión realizada. Aunado al ámbito temporal de utilización de la marca y la estabilidad de su origen empresarial, ha de señalarse el espacio de difusión y alcance geográfico de su utilización. Con ésta marca se promocionan colchones y productos relacionados en España, asociándose su origen a las empresas Dan Foam APS y Tempur-Pedic International Inc. (hecho probado 2), por lo tanto vemos como geográficamente la comercialización de dichos productos no se ha constreñido al mercado estadounidense, sino que se ha extendido a otras zonas como la europea. En esta búsqueda de ampliar horizontes geográficos, tenemos que Dan Foam APS se ha preocupado en poner disponible para los consumidores, a través de la red internet, material publicitario sobre los productos identificados con la marca TEMPUR (hecho probado 3), por lo que el alcance geográfico de la promoción de la marca en publicidad y propaganda se ve sensiblemente ampliado al utilizarse medios que rompen con las barreras geográficas y políticas de los Estados, quedando al alcance de quien pueda interconectarse con la red internet y así pueda acceder a ese material. Y precisamente a través de la red internet se pueden encontrar múltiples referencias a la marca TEMPUR ligada con la comercialización de colchones y productos relacionados; al utilizar los motores de búsqueda provistos por los sitios



web youtube.com y google.co.cr (hechos probados 7 y 8) e introduciendo en ellos el criterio de exploración “tempur”, encontramos que en el ámbito digital que supone internet no solamente la marca es utilizada y promocionada por su empresa titular, sino también por múltiples distribuidores del producto situados en lugares tan diversos como México, Suráfrica, Manchester (Reino Unido), Chile y Australia, por lo tanto, la difusión que ha llevado a cabo la compañía de su marca ha redundado en que ésta sea conocida en el comercio internacional por los círculos empresariales y personas que participan en su comercialización y se dedican al giro de la venta de colchones y productos relacionados. Sobre la utilización como medio probatorio de secuencias de una película cinematográfica, tenemos que tal recurso ha sido utilizado por nuestros Tribunales de Justicia (ver en dicho sentido la Sentencia N° 501-2004 dictada a las once horas quince minutos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo); para el caso bajo estudio, se presentan fijadas en impresión escenas que forman parte de una secuencia de la película intitulada en inglés “Yes Man”, en donde se aprecia que el personaje interpretado por el actor Jim Carrey, al observar un comercial de televisión –comercial que también es parte de los hechos tenidos por probados en el numerado 7 bajo el título “Tempur-pedic wine glass test” o “Tempur-pedic prueba de copa de vino” –, adquiere un colchón de la marca TEMPUR-PEDIC para comprobar por sí mismo la propiedad predicada de éstos de no transmitir el movimiento de una parte a otra. Si bien es cierto que mostrar marcas en películas cinematográficas generalmente obedece a una transacción comercial en la cual productores y titulares lo acuerdan bajo algún tipo de contraprestación, también lo es que las películas de índole comercial –de frente a las comúnmente denominadas no-comerciales o cine alternativo– buscan presentar simbolismos que sean de fácil aprehensión por parte de un gran público, íconos que sean fácilmente reconocibles y sobre los cuales el espectador tenga un conocimiento previo y así se sienta identificado con la situación planteada. Por ello es que la inclusión del colchón marcado TEMPUR-PEDIC en la película “Yes Man” (hecho probado 6) es una clara señal de la importancia que dicha marca ha adquirido entre el público consumidor, el cual la reconoce como identificadora de un tipo especial de colchón que presenta características distintas a los colchones tradicionales. Todo este elenco probatorio conlleva a este Tribunal a reconocer que, en efecto, las marcas TEMPUR y TEMPUR-PEDIC



son notorias tanto en los círculos empresariales dedicados a la comercialización de colchones como entre los consumidores de éstos, notoriedad que ha trascendido las fronteras del país de origen de la marca, los Estados Unidos de América, para posicionarse en otros ámbitos geográficos a lo largo del orbe. Pero, además de todo ello, se presentó para la comprobación de la notoriedad una declaratoria que de ésta realizó el Registro de la Propiedad Intelectual nicaragüense (hecho probado 4), el cual, en situación procedimental similar a la ahora bajo estudio, decidió negar el registro solicitado de la marca TEMPUR-TOUCH por la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V. ante la oposición planteada por la empresa Dan Foam APS, reconociéndole a ésta última la notoriedad de su marca y por ende la imposibilidad de otorgar el registro solicitado. Todo ello hace que este Tribunal deba reconocer la notoriedad de las marcas TEMPUR y TEMPUR-PEDIC para identificar colchones y artículos relacionados, en los Estados Unidos de América y Nicaragua, ambos países parte del Convenio de la Unión de París, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de colchones y productos relacionados.

Entonces, al concederse la notoriedad de los signos detentados en países extranjeros por la empresa Dan Foam APS, se le reconoce su legitimación de oponerse al registro solicitado en Costa Rica por la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V. Y si bien la Ley de Marcas no exige –como si lo hace con la oposición basada en el uso anterior explicado **supra**– que esa marca notoria en el extranjero sea presentada para su registro ante la Autoridad costarricense, cuando así sucede lógicamente habrá de otorgársele su mejor derecho de prelación frente a la marca solicitada **ab initio**, ya que, en definitiva, goza de un mejor derecho a obtener la protección registral para su marca en Costa Rica. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocándose la resolución final venida en alzada, para en su lugar denegar el registro solicitado por la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V., y concediéndose este en su lugar a la solicitud planteada por la empresa Dan Foam APS.



QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Patiño Ruiz representando a la empresa Dan Foam APS en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, un minuto, treinta y siete segundos del doce de agosto de dos mil diez, la cual se revoca, y en su lugar se reconoce la notoriedad de las marcas TEMPUR y TEMPUR-PEDIC de la empresa Dan Foam APS en los Estados Unidos de América y en Nicaragua, así como en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la venta de colchones y productos relacionados, y por ende se deniega el registro solicitado por la empresa Industrias de Foam S.A. de C.V., otorgándose en su lugar el registro solicitado por la empresa Dan Foam APS. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.06