
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0397-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PARAGON”

PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-2563 acumulado con 2017-6494)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0690-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, mayor, viuda, abogada, portador de la cédula residencia 172400024706, en su condición de apoderada especial de la empresa **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:09:05 horas del 5 de junio de 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2017, **ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ**, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad 1-1014-0725, en calidad de apoderada especial de **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PARAGON**” tramitada bajo el expediente número 2017-2563, para proteger y distinguir en clase 25: *Ropa, calzado y sombrerería*. Una vez elaborado el edicto de ley, los avisos respectivos al expediente 2017-

2563, fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 84, 85 y 86 de los días 5, 8 y 9 de mayo de 2017.

Mediante escrito presentado el 05 de julio de 2017, **ANA CECILIA DE EZPELETA AGUILAR**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad 1-971-905, en carácter de apoderada especial de **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT LTD.**, presentó

oposición basada en la marca no registrada , indicando que su representada utiliza en el mercado internacional y costarricense para distinguir un producto idéntico que es el calzado, además se debe tomar en cuenta el carácter de notoria de la misma. Que todo hace presumir que la solicitud de la marca **PARAGON** constituye un acto de mala fe y aprovechamiento desleal de la reputación y trabajo de su representada **POLYMER PRODUCTS PVT LTD.**

En la misma fecha solicita la marca  tramitada bajo el expediente número 2017-6494, para proteger y distinguir en clase 25: “*Calzado de todo tipo*”, expediente que fue acumulado al presente proceso por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:09:05 horas del 5 de junio de 2018, resolvió en lo conducente:

se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por ANA CECILIA EZPELETA, apoderada especial de PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD., contra la solicitud de inscripción de la marca PARAGON expediente 2017-2563, solicitado por ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ, en calidad de apoderada especial de THE CONSERVATION COMPANY S.R.L. la cual se acoge. ii. Se

deniega el signo  expediente 2017-6494, solicitado por ANA CECILIA EZPELETA, quien ratifica como apoderada especial de PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

1.- Que la interposición de la presente oposición se fundamentó en la notoriedad de la marca PARAGON en la India y la mala fe o acto de competencia desleal por existencia de una relación comercial entre su representada **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD.** y la sociedad VILLA MAGNA, quien ha importado y distribuido el producto PARAGON en Costa Rica, que tiene como representante legal a don Manuel de Oña, quien es a su vez gerente de la sociedad THE CONVERSATION COMPANY, S.R.L. La veracidad de estos datos quedó demostrada con las personerías jurídicas correspondientes y en los datos de las facturas existentes, así como la correspondencia mantenida entre las partes debidamente apostilladas. Debido al problema de legalización, en fecha 14 de mayo del 2018, limita los argumentos de mejor derecho únicamente a considerar, que quien está haciendo uso de la marca es el propio importador, distribuidor, quien está manejando las cantidades e introduciéndolas al mercado. Que hay una infracción clara del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas, ya que el importador y distribuidor conocía del producto, y quiere obtener por medio de la inscripción marcario la exclusividad del uso de la marca dentro del territorio costarricense.

TERCERO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que el señor **MANUEL DE OÑA AUBERT**, cédula de identidad 1-1368-0249, ostenta la calidad de representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma conforme al artículo 1253 del Código Civil, de la sociedad **THE**

CONSERVATION COMPANY S.R.L., con número de cédula jurídica 3-102-683250, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, según se desprende de la certificación de personería jurídica que rola a folios 2 y 5 del expediente principal.

2.- Que el señor **MANUEL DE OÑA AUBERT**, de calidades y condición citada otorgó poder especial a la licenciada **ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ**, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad 1-1014-0725, para que presentara la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PARAGON**” tramitada bajo el expediente número 2017-2563, para proteger y distinguir en clase 25: *Ropa, calzado y sombrerería*, a nombre de la sociedad **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L.**, (folio 3 expediente principal).

3.- Que el señor **MANUEL DE OÑA AUBERT**, cédula de identidad 1-1368-0249, ostenta la calidad de representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma conforme al artículo 1253 del Código Civil, de la sociedad **VILLA MAGNA S.A.**, con número de cédula jurídica 3-101-098719, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, según se desprende de la certificación de personería jurídica que rola a folio 56 del expediente principal.

4.- Que el señor **MANUEL DE OÑA AUBERT**, cédula de identidad 1-1368-0249, ostenta la calidad de representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma conforme al artículo 1253 del Código Civil, de la sociedad **DOYCO S.A.**, con número de cédula jurídica 3-101-010473, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, según se desprende de la certificación de personería jurídica que rola a folio 54 del expediente principal.

5.- Que en el año 2017 la empresa **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD.**, vendió 7008 unidades de calzado marca **PARAGON** a la empresa **VILLA MAGNA S.A.**, según facturas visibles de folios 33 a 39 del expediente principal.

6.- Que el representante de la empresa **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD.**,

y el señor **MANUEL DE OÑA AUBERT** representante de las empresas **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L., DOYCO S.A. y VILLA MAGNA S.A.**, mantuvieron comunicaciones vía correo electrónico desde marzo del 2017, sobre los negocios comerciales en cuanto a importación de los productos de la marca **PARAGON**, por parte de las empresas nacionales, la satisfacción de ser socios comerciales y la posibilidad de mantener relaciones comerciales a lo largo del tiempo, visibles de folios 41 a 52 del expediente principal.

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

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOLICITUD DE LA MARCA DEL AGENTE O REPRESENTANTE SIN AUTORIZACION DE SU TITULAR, ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. Los actos de competencia desleal están regulados en la legislación, en varias leyes, de las cuales nos interesa para el caso concreto: la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 8039 y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 7472, además, de los tratados internacionales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La normativa citada ejemplifica los actos que son contrarios a los buenos usos y costumbres mercantiles, que prima facie son prohibidos a modo general por el artículo 8 inciso k de la ley de marcas, que indica que ningún signo será registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Esto deja la posibilidad a cualquier interesado mediante la figura de la oposición a defender sus derechos de actos que se puedan catalogar como contrarios a los usos y las prácticas honestas en materia comercial.

Dentro de las demás normas especiales nacionales cabe citar el artículo 28 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 8039, ya que éste nos puntualiza algunos de los actos que pueden ser tenidos como competencia desleal:

Artículo 28. —Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y signos distintivos. Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 7472, desarrolla los actos de competencia desleal en lo que interesa:

Artículo 17.- Competencia desleal. Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos

mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.

*d) **Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.** También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.*

La protección a la competencia desleal en materia de Propiedad Industrial es una obligación asumida por las autoridades nacionales al adherirse al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual indica:

Artículo 10bis. Competencia desleal

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

*3) **En particular deberán prohibirse:***

*i) **cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;***

De la normativa citada, se puede extraer una idea central en torno a lo que puede ser considerado como un acto de competencia desleal y que para este Órgano es la usurpación

para beneficio propio de una marca ajena sin el consentimiento de su titular legítimo, con conocimiento previo de su existencia, sea por existir una relación contractual (contrato de distribución) o se hayan iniciado tratos preliminares para autorizar a una empresa nacional o persona física a introducir artículos distinguidos con esa marca al territorio nacional.

Este tipo de actos son prohibidos por una norma específica del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la cual indica:

Artículo 6septies Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

A pesar que en el presente caso no existe un contrato previo entre la empresa oponente **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT LTD.**, y la solicitante **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L.**, existe basta prueba (citada en los hechos probados), que demuestra que el representante de la empresa solicitante del signo **PARAGON** lo es también de **VILLA MAGNA S.A.**, empresa que adquirió en el año 2017, 7008 unidades de calzado marca **PARAGON**, y también existe prueba (correos electrónicos), que evidencia

negociaciones previas entre el representante de las empresas nacionales para obtener la autorización de introducir en el territorio nacional artículos marcados con el signo **PARAGON**, propiedad de la empresa **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT LTD**.

El hecho que no se firmara algún tipo de contrato no extrae a las empresas nacionales de la aplicación del citado artículo 6 septies, ya que la doctrina en general ha indicado que la figura del “*agente o representante del titular*”, es flexible y puede configurarse en relaciones de hecho precontractuales, sin necesidad de un contrato formal.

En ese sentido indica el autor Diego Chinaje en su obra Derecho de Marcas, 2007, p. 461:

Tradicionalmente el concepto del agente o representante reseñado por el CUP ha sido en un sentido amplio y flexible, comprendiendo a cualquier tercero que gestione los intereses comerciales del titular de la marca extranjera, con independencia del nomen iuris del contrato que los ligue, sea: un distribuidor, intermediario, concesionario, franquiciado, licenciataria, testaferro, o comisionista. Otros, en una interpretación por demás amplia, consideran incluida a cualquier relación jurídica contractual entre el titular de la marca y sus colaboradores, sean estos dependientes o independientes, se cual fuere la naturaleza jurídica de la relación o el Derecho aplicable.

En el mismo sentido indica Manuel Lobato en Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, 2002., pp. 389 y 390, lo siguiente:

El termino agente se interpreta en sentido amplio como la rúbrica del artículo evidencia (marca del agente o representante). El elemento subjetivo de la norma comprende no sólo el agente en sentido estricto..., sino que también alcanza a cualquier distribuidor, intermediario, concesionario, franquiciado... También serán considerados agentes representantes (fictio iure) aquellos que hayan iniciado tratos preliminares para ser autorizados al uso de la marca aunque dichos tratos

no hubieran desembocado en la conclusión del contrato de distribución (responsabilidad precontractual)...., así como como aquellos que hayan dejado de ser agentes -en el sentido amplio apuntado- por el principio de buena fe como mecanismo de integración contractual, que ha de funcionar tanto en la fase precontractual como en la postcontractual...el fundamento de la interdicción de la marca del agente es el principio de buena fe y no una regulación contractual específica de la materia.

En este caso, es de vital importancia el principio de buena fe que debe informar no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación o tratativa previa a entablar convenios comerciales. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

La buena fe se puede entender como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva. La buena fe es obrar con apego a la normativa y no incurrir en actos de competencia desleal.

Citado todo lo anterior, se puede observar que la empresa **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L.**, solicitante de la marca **PARAGON**, es representada por el señor **MANUEL DE OÑA AUBERT**, cédula de identidad 1-1368-0249, quien ostenta la calidad de representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma conforme al artículo 1253 del Código Civil, y la vez el señor **DE OÑA AUBERT** funge como representante de dos empresas más **VILLA MAGNA S.A.**, y **DOYCO S.A.**, quien en dicha calidad, mantuvo conversaciones con el representante de la empresa apelante, en relación a la comercialización de productos etiquetados con el signo **PARAGON** en Costa Rica en el año 2017. De la documentación traducida y aportada por la parte apelante de los

mensajes vía correo electrónico que rolan de folio 41 a 57 y que se tiene como hechos probados, se pueden extraer algunas manifestaciones que comprueban no solo el conocimiento previo de la marca PARAGON por parte de las empresas nacionales, sino que además se puede demostrar la intencionalidad de una fase precontractual:

“Estoy muy contento de que ambos estamos entusiasmados de convertirnos en socios de negocios, y esperando de que sea una relación comercial larga...”

“...estoy muy contento de que ambos estamos entusiasmados de convertirnos en socios de negocios, y esperando de que sea una relación comercial larga... un nuevo pedido de muestra que quiero comprarles. Estoy haciendo este pedido a nombre de una de mis compañías llamada THE CONSERVATION COMPANY...”

“...estamos interesados en la posibilidad de distribuir su marca en Costa Rica... El propósito de esta carta es para discutir la posibilidad de DOYCO S.A., de convertirse en su distribuidor en Costa Rica. Por favor hágame saber si está interesado...”

Es claro que la actuación del solicitante de la marca **PARAGON**, sea en este caso la empresa **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L.**, es contraria a lo dispuesto por la normativa transcrita, de la prueba analizada se desprende que la empresa tenía conocimiento previo de la existencia de la marca PARAGON y que, al no contar con una autorización por parte del titular de la India, se estaría consolidando un derecho de exclusiva que en definitiva no es propio del solicitante nacional.

Por todo lo anterior, el signo solicitado incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso k) de la ley de marcas, el 6 septies y 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, pues la solicitud de la marca por parte de quien no es el titular (representante) y sin su autorización es un acto que se puede calificar de competencia desleal que no se ajusta a la buena fe que debe regir en todo proceso de inscripción.

En cuanto al cotejo de los signos el Tribunal concuerda con lo fallado por el Registro ya que no se requiere mayor esfuerzo para determinar que la marca **PARAGON** es idéntica en su parte denominativa al signo que alega mejor derecho sea  y protegen los mismos productos de la clase 25. Pero en este caso se le debe dar el beneficio o la prelación de registro a la empresa oponente ya que demostró que la solicitud del señor **MANUEL DE OÑA AUBERT**, se enmarca como un acto de competencia desleal.

Por lo anterior lo procedente es declarar **CON LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:09:05 horas del 5 de junio de 2018, la que en este acto se revoca, denegándose la inscripción de la marca **PARAGON**, en clase 25, expediente 2017-2563, solicitado por **ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ**, en calidad de apoderada especial de **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L.**, ya que se enmarca dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 8 inciso k) de la ley de marcas, el 6 septies y 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y se acoge la solicitud del signo , en clase 25, expediente 2017-6494, solicitado por **ANA CECILIA EZPELETA**, como apoderada especial de **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD**.

SETIMO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:09:05 horas del 5 de junio de 2018, la que en este acto se revoca, denegándose la inscripción de la marca **PARAGON**, en clase 25, expediente 2017-2563, solicitado por **ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ**, en calidad de apoderada especial de **THE CONSERVATION COMPANY S.R.L.**, ya que se enmarca dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 8 inciso k) de la ley de marcas, el 6 septies y 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y se acoge la solicitud del signo



, en clase 25, expediente 2017-6494, solicitado por **ANA CECILIA EZPELETA**, como apoderada especial de **PARAGON POLYMER PRODUCTS PVT. LTD**. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM