

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2018-0248-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HARMONT & BLAINE (Diseño)”**

**HARMONT & BLAINE S.P.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-4958/2017-08452)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO N°. 0625-2018**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **HARMONT & BLAINE S.P.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Italia, con domicilio en Strada Statale 87, KM 16460 Zona A.S.I., I-80023 Caivano (Nápoles), Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:13:38 horas del 4 de abril de 2018**.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de mayo de 2017, el señor **Manuel Enrique García Campos**, mayor, casado, empresario, con cédula de

identidad 4-137-243, vecino de Barva, en representación de **INVERSIONES INMOBILIARIAS BARVEÑAS S.A.** con cédula jurídica 3-101-595032, solicitó el registro



de la marca “**HARMONT & BLAINE**” con diseño “”, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*pantalones de hombre y mujer, blusas, camisas, zapatos, gorras ropa interior de hombre y mujer, vestidos, enaguas, shorts, bolsos, carteras, pantalones, vestidos de baño, camisetas, manganos*”. Dicha solicitud fue tramitada con el **expediente 2017-04958**.

Los edictos respectivos salieron publicados en La Gaceta números 122 a 124 de los días 28 a 30 de junio del 2017 y una vez transcurrido el término conferido en ellos, mediante escrito presentado al Registro el 28 de agosto de 2017, se opuso la licenciada Vargas Uribe en representación de la empresa **HARMONT & BLAINE S.P.A.**, quien alega que su representada es una empresa de alta moda y además es titular de las marcas “**HARMONT & BLAINE**” y “**HARMONT & BLAINE (DISEÑO)**” para los mismos productos y en clase 03, 09, 14, 18, 24 y 35, las que son notoriamente conocidas alrededor del mundo.

En respuesta a la oposición, la solicitante manifiesta que las marcas en que ésta se basa no están inscritas en Costa Rica y que no se ha demostrado su notoriedad.

Por su parte, la empresa opositora **HARMONT & BLAINE S.P.A.** mediante escritos presentados ante el Registro el 28 de agosto de 2017, solicitó la inscripción de sus marcas



con diseño “**Harmont & Blaine**” en clase 25, para proteger y distinguir: “*pantalones de vestir, blusas, camisas, calzado, sombreros, ropa interior, vestidos, enaguas, pantalones cortos, pantalones, trajes de baño, camisetas tipo t-shirt, faldas, trajes formales, suéteres, cinturones, prendas de vestir, calzado, sombrerería*”, la cual fue tramitada en el **expediente**

---

**2017-008452.** Y en clase 18 para proteger y distinguir: *“bolsos de mano, portafolios (artículos de marroquinería), cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales y cueros grueso, equipaje y maletines, paraguas y sombrillas, bastones, fustas, arcos y artículos de guarnicionería, collares, correas y ropa para animales”* que fue tramitada bajo el **expediente 2017-08453.**

Los edictos correspondientes a las solicitudes presentadas por HARMONT & BLAINE S.P.A. salieron publicados en La Gaceta números 32 a 34 de los días 20 a 22 de agosto del 2018 y una vez transcurrido el término conferido en ellos se opuso la empresa.

Mediante resolución de las 10:30:44 horas del 14 de marzo de 2018 el Registro de la Propiedad Industrial acumula los tres expedientes (2017-04958, 2017-008452 y 2017-08453) para continuar su estudio y resolverlos en forma conjunta.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las **10:13:38 horas del 4 de abril de 2018**, manifiesta que la prueba aportada por la opositora -que consiste únicamente en copias simples del listado de sus marcas inscritas alrededor del mundo y una declaración jurada de Daniele Ondeggia como representante legal de Harmont & Blaine S. P.A.- no resulta suficiente para tener por acreditada la notoriedad de sus marcas. Asimismo, al realizar el cotejo de los signos objeto de este procedimiento, concluye que son prácticamente idénticos ya que la única diferencia entre ellos es el cuadro azul de fondo agregado a la marca solicitada por Inversiones Inmobiliarias Barveñas S. A. Aunado a ello, todas pretenden proteger productos relacionados y de la misma naturaleza, lo cual implica un alto riesgo de confusión. Por ello, en virtud de que no se demostró la notoriedad de los signos de Harmont & Blaine S. P.A. y en aplicación del principio de prelación deniega tanto su oposición como sus solicitudes de registro tramitadas en los expedientes **2017-08452** y **2017-08453**. En consecuencia, acoge el signo de Inversiones Inmobiliarias Barveñas S. A. tramitado bajo el expediente **2017-04958**.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Vargas Uribe apela la resolución final indicada

manifestando en escrito presentado ante este Tribunal el 24 de julio de 2018, que el Registro comete el error de permitir que un tercero, sin autorización del verdadero titular, usurpe la marca. Siendo que la prueba que aporta es contundente de la declaratoria de notoriedad de las marcas HARMONT & BLAINE en Chile, España, Italia y Turquía, y solo en Costa Rica, aún con prueba abundante, se falla en favor de quien está copiando esas marcas, las cuales tienen prelación y no como afirma el Registro. Con fundamento en dichos agravios solicita revocar la resolución apelada y denegar el registro solicitado por Inversiones Inmobiliarias Barveñas S.A.

Como prueba de la notoriedad de sus marcas, la opositora aportó ante el Registro de la Propiedad Industrial: **Anexo A:** lista de boutiques en todo el mundo; **Anexo B:** catálogos de colecciones; **Anexo C:** lista de marcas y certificados de registro a nivel mundial; **Anexo D:** declaración jurada; **Anexo E:** premios y reconocimientos obtenidos; **Anexo F:** material publicitario y **Anexo G:** facturas.

Adicionalmente, ante este Tribunal aportó copias certificadas, apostilladas y traducidas de sentencias emitidas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de la República de Chile, por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por el Tribunal de Nápoles Sección Especializada en Materia de Empresa, en las que se reconoce la fama, renombre y notoriedad de sus marcas “*HARMONT & BLAINE*”.

**TERCERO.** 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera como hechos demostrados y de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes:

**I.** Que la marca “*Harmont & Blaine (diseño)*” en clase 25, propiedad de la empresa **Harmont & Blaine**, fue reconocida como marca notoria por el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial (INAPI) de la República de Chile, en Fallo No 156142 emitido el 18 de abril de 2012 (folios 27 a 29 del legajo de apelación)

**II.** Que la marca “*Harmont & Blaine*” en clase 25, propiedad de la empresa Harmont & Blaine, fue reconocida como marca notoria por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en sentencias dictadas: el 8 de mayo de 2017, el 26 de junio de 2017 y el 18 de diciembre de 2017 (folios 31 a 36 del legajo de apelación)

**III.** Que la marca “*Harmont & Blaine*” propiedad de la empresa Harmont & Blaine, fue reconocida como marca notoria o renombrada por el Tribunal de Nápoles, Italia, Sección especializada en materia de empresa, en sentencias dictadas: el 8 de mayo de 2017, el 26 de junio de 2017 y el 18 de diciembre de 2017 (folios 38 a 56 y 73 a 127 del legajo de apelación)

**QUINTO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** El caso bajo análisis refiere a la solicitud de inscripción de



la marca “” por parte de la empresa **INVERSIONES INMOBILIARIAS BARVEÑAS S.A.**, así como de la oposición que en su contra interpuso **HARMONT & BLAINE S.P.A.** (tramitada en el expediente **2017-04958**). Asimismo, fueron acumuladas las

solicitudes de registro -a favor de la opositora- de las marcas “” tramitadas bajo los expedientes **2017-08452** y **2017-08453**, fundamentadas en que éstas cuentan con el reconocimiento de notoriedad en otras oficinas de marcas en el extranjero.

**I.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS RECONOCIDAS COMO NOTORIAS.** Advierte este Tribunal que la autoridad registral centró su análisis en la

valoración de los elementos probatorios aportados por la opositora respecto de la notoriedad de sus signos, concluyendo que esa prueba no resulta suficiente para otorgarles ese reconocimiento y por ello deniega tanto su oposición como su solicitud de registro de las



marcas “**Harmont & Blaine**”. No obstante, advierte este Órgano de Alzada que ante esta sede se aportaron copias de las sentencias emitidas por las oficinas de Marcas de Chile, España y Nápoles en donde fue reconocida en forma expresa esa condición.

Debe recordarse que en nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No. 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475.

Es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000) el inciso e) de su artículo 8:

*“Artículo 8.- 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.”*

(agregado el énfasis)

En ese mismo sentido el **artículo 44** de dicha ley establece el **alcance de protección concedido a los titulares de marcas reconocidas como notorias**, tal como se define en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas N° 833, aprobada en setiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, reconociendo a estos titulares “...*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...*” Dado lo cual es posible que el Registro, de oficio o a instancia de la parte interesada, proceda a “...*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...*” (artículo 44 de la Ley de Marcas)

Adicionalmente, en el artículo 6 bis del **Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial** (Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995) se establece que:

*“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 esta...”*

De lo anterior resulta claro el derecho que asiste al titular de una marca notoria de oponerse al registro de un signo distintivo; o al mismo Registro de la Propiedad Industrial para declararla de oficio, cuando se considere que puede provocar **confusión** o conlleve un **riesgo de asociación** que permita el **aprovechamiento injusto** por un tercero de esa condición, aun y cuando dicha notoriedad haya sido reconocida en otro Estado contratante del Convenio de París, tal como lo expresa el inciso e) del artículo 8 citado.

Al respecto, advierte este Tribunal Registral que en el Fallo No 156142 emitido el 18 de abril de 2012 por el **Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de la República de Chile**; referido a la oposición de la empresa HARMONT & BLAINE S.P.A. al registro del signo HARMONT & BLAINE solicitado por STERLING DE CHILE S.A., se indica:

*“...Que corresponde acoger la demanda fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a las marcas notoriamente conocidas, por cuanto este Tribunal se ha formado la convicción de que cumple los presupuestos de la causal de irregistrabilidad alegada, toda vez que el actor (...) logró acreditar fehacientemente la creación e inscripción previa de la marca HARMONT & BLAINE. Que con la demás documentación acompañada, (...), el actor logró acreditar que dicha marca gozaba de fama y notoriedad a la fecha de solicitud (...) en Chile. A todo lo cual debe agregarse que los signos en conflicto son idénticos, de manera que es posible tener por configurada en la especie la causal de prohibición alegada por el oponente señalado...”* (folio 28 de legajo de apelación)

Asimismo, la **Oficina Española de Patentes y Marcas** emitió tres fallos en los que se menciona que las marcas HARMONT & BLAINE son notorias, manifestando:

1) En la resolución del 8 de mayo de 2017: “...Considerando que procede la estimación de las Oposiciones/Observaciones de terceros formuladas, que seguidamente se identifican, por los siguientes motivos:

*Oposición en base a A 02627925 “HARMONT & BLAINE”, H 0969445 “HARMONT & BLAINE, Fig” y H 1249733 “HARMONT & BLAINE, FIG” por semejanza figurativa en relación con la Marca solicitada, existiendo riesgo razonable de confusión/asociación entre los signos enfrentados.*

*Se considera de aplicación el Art. 8 de la Ley de Marcas reivindicado en la citada oposición, pudiendo implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas oponentes...” (folio 31 de legajo de apelación)*

2) En la resolución del 26 de junio de 2017: “...Examinado el expediente se tiene en cuenta la oposición de las marcas A 002627925, H 0969445 y H 1249733, clase 25 y todas del mismo titular, al colisionar las marcas enfrentadas en el elemento figurativo más distintivo de sus gráficos (perro salchicha) y por identidad aplicativa, existiendo riesgo de confusión en el público y de asociación con la marca oponente.

*Se considera de aplicación el Art. 8 de la Ley de Marcas, alegado por el oponente, pudiendo implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo y de la notoriedad de dichos signos anteriores...” (folio 33 de legajo de apelación)*

3) En la resolución del 18 de diciembre de 2017: “...se estima de aplicación el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas en relación con la marca oponente A-2627925 HARMONT & BLAINE, clase 25 y siguientes señaladas en el acuerdo de suspensión del mismo titular, por semejanza y aplicativa. Se estima que la convivencia de ambos signos en el mercado podría dar lugar a riesgo de confusión/asociación al consumidor.

*Se estima de aplicación el art. 8.1 de la Ley de Marcas, debido a la acreditada notoriedad de la oponente en el sector textil, considerándose que existe riesgo de conexión entre los productos a proteger por la solicitada y los protegidos por los signos anteriores pudiendo*

---

*implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo de su reputación ...” (folio 35 de legajo de apelación)*

En el mismo sentido se pronunció en Italia el **Tribunal de Nápoles, Sección especializada en materia de empresa** reconociendo las marcas de la demandante Harmont & Blaine S.p.A. como de renombre, indicando:

1) En resolución del 30 de octubre de 2017, dentro del expediente de la causa civil entre HARMONT & BLAINE S.P.A y THOM BROWNE INC. Y THOM BROWNE RETAIL ITALY S.R.L. (v. f. 73 de legajo de apelación) se afirma que:

*“... Que en esta circunstancia la demandante: (...)*

*c) Ha invocado la notoriedad de las marcas, tratándose de signos efectivamente conocidos en genera, además con histórica y fuerte capacidad distintiva para con los consumidores:*

*Anotado, al punto:*

*Que de la comparación sintética entre las marcas figurativas de la demandante y los signos ornamentales utilizado en los productos indicados en la demanda, resulta la deducida falsificación: tales productos presentan el perfil de un perro salchicha estilizado, reproducido de perfil y en la misma posición del de Harmont & Blaine;*  
*(...)*

*Por último, no puede ponerse en discusión que las marcas de la demandante constituyen “marcas de renombre”, o sea conocidas por una parte significativa del público interesado en productos o servicios por éstas distinguidos, tanto como para adquirir un valor económico en sí.*

*Se puede razonablemente considerar que por tal notoriedad los citados signos hayan sido reproducidos por el demandado como adornos de sus propios productos, mediante colocación de dibujos que por forma, naturaleza, posición repiten lo trazos característicos de los que registró Harmont & Blaine (diferenciándose solo por*

---

*pequeñas y no decisivas variaciones), con la consecuencia de aprovecharse de la correspondiente capacidad de atracción...” (folio 85 de legajo de apelación)*

2) Esta sentencia del 30 de octubre de 2017 fue confirmada por el **Tribunal de Nápoles, Sección especializada de las empresas** en la **Ordenanza N. 2** dictada el 4 de enero de 2018, en donde se afirmó:

*“...En el caso en examen, es indudable, como se ha visto, que el elemento preponderante y repetido en las marcas de la actora es el perro salchicha, es más, que la casa ha sido identificada desde principio del 2000, cabalmente por tal aspecto figurativo.*

*Ante este, las demandadas producen y comercializan bienes que traen, como elemento decorativo o como forma del modelo (...), el perfil de un perro salchicha.*

*La subsistencia de una identidad substancial o una similitud entre este y los signos gráficos de cuya tutela se trata, en la realización y comercialización de productos de vestuario, pertenecientes al mismo sector y destinados a satisfacer las mismas necesidades mercadotécnicas, determinan la aparición del “riesgo de asociación” con ventajas conseguibles por las demandadas, sea en términos de ahorro que la dicha utilización permite para la afirmación de los bienes, sea, más específicamente, en el enganche parasitario que se verifica explotando la fama alcanzada por el titular de la marca conocida: ventaja que resulta tanto mayor en cuanto los productos son cercanos entre ellos...” (folio 117 de legajo de apelación)*

3) En la Ordenanza emitida por el **Tribunal de Nápoles, Sección especializada de las empresas** el 20 de setiembre de 2016, (v. f. 93 de legajo de apelación), dentro del expediente de la causa civil entre HARMONT & BLAINE S.P.A y DE VIVO TESSILE M&G S.R.L.; CIANCHI FIORELLO S.R.L., se afirma que:

*“...se entiende por “marca de renombre” aquella conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios que ésta distingue*

---

*tanto como para adquirir un valor económico en sí, que se deriva de la función distintiva del signo y tal valor económico recibe tutela en virtud de cuanto dispuesto por el art. 20, letra c) decreto legislativo de 10 de febrero 2005, n. 30.*

*El juicio de “afinidad” de un producto con respecto a otro cubierto por una marca notoria o de renombre debe de ser formulado también en el sistema normativo (...), según un criterio más amplio que el que se usa para las marcas comunes.*

*En relación a las marcas dichas “célebres”, en efecto, debe acogerse una noción más amplia de “afinidad” la cual tenga en cuenta el peligro de confusión en que el consumidor promedio puede caer atribuyendo al titular de la marca célebre la fabricación también de otros productos no distinguidos notablemente bajo el perfil mercadotécnico y no caracterizados –por sí mismos- por otra especialización.*

*En el caso concreto, no hay duda de que la marca “Harmont & Blaine” referida a la figura de un perro salchicha impreso en las prendas de ropa, es de considerar marca de renombre o célebre.*

*(...)*

*En particular, subsiste el último de los supuestos citados, en el sentido de que el peligro de confusión –y por tanto la falsificación de la marca de renombre- se produce sobre todo por el hecho que la reproducción del símbolo del perro salchicha en prendas de ropa puede generar la concreta posibilidad de que el consumidor promedio considere que el titular de la marca en examen fabrica también productos de ropa, además de prendas de vestir, no caracterizados por alta especialización. De este descende que el uso de la marca tutelada ha realmente concretado una indebida ventaja para las partes demandadas, en cuanto la referencia a la misma se puede configurar como instrumento de la correspondiente indebida explotación de la fama del titular (el llamado riesgo de enganche) ...” (folio 95 y 97 de legajo de apelación)*

A juicio de este Tribunal, con estos elementos probatorios; aportados por la empresa opositora **HARMONT & BLAINE S.P.A.** en esta sede, se logra acreditar, que previo a la

presentación de la solicitud de inscripción de la empresa Inversiones Inmobiliarias Barveñas S.A., al signo de la opositora ya se le había reconocido la notoriedad y renombre; lo cual se confirma con fallos posteriores referenciados supra. Por esta razón, resulta imperativo el reconocimiento de dicha condición por parte de esta Autoridad de Alzada, en aplicación de la normativa antes citada.

**II. COTEJO DE LAS MARCAS EN CONFLICTO.** Respecto de las peticiones de registro de signos marcarios propuestas por las partes, resulta necesario su cotejo, a fin de determinar si existe ese *riesgo de asociación en cuanto a su origen empresarial*, de conformidad con el artículo 8, inciso e) de nuestra Ley de Marcas en concordancia con el 24 de su Reglamento, sea, tomando en consideración la condición de notoriedad relacionada:

<p>Solicitada por Inversiones Inmobiliarias Barveñas S.A. en el expediente <b>2017-04958</b></p>	<p>Solicitada por Harmont &amp; Blaine S.P.A en los expedientes <b>2017-08452</b> y <b>2017-08453</b></p>
	
<p>para proteger y distinguir: <i>“pantalones de hombre y mujer, blusas , camisas, zapatos, gorras ropa</i></p>	<p>para proteger y distinguir: <i>“pantalones de vestir, blusas, camisas, calzado, sombreros, ropa interior, vestidos, enaguas, pantalones cortos, pantalones, trajes de baño, camisetas tipo t-shirt,</i></p>

<p><i>interior de hombre y mujer, vestidos, enaguas, shorts, bolsos, carteras, pantalones, vestidos de baño, camisetas, manganos</i>” en clase 25 de la clasificación internacional</p>	<p><i>faldas, trajes formales, suéteres, cinturones, prendas de vestir, calzado, sombrerería</i>”, en clase 25 y “<i>bolsos de mano, portafolios (artículos de marroquinería), cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales y cueros grueso, equipaje y maletines, paraguas y sombrillas, bastones, fustas, arreos y artículos de guarnicionería, collares, correas y ropa para animales</i>” en clase 18.</p>
---	--

De esta confrontación resulta fácil concluir que los signos de ambos interesados son casi idénticos y refieren a los mismos productos, ya que solamente se diferencian en que el propuesto por Inversiones Inmobiliarias Barveñas S. A. se encuentra circunscrito en un cuadrado de color, lo cual no imprime una distinción suficiente que impida que el consumidor vaya a suponer que se trata de la misma empresa, creando así un inminente riesgo de confusión y de asociación.

Ahora bien, dada la notoriedad de las marcas de la empresa opositora  Harmont & Blaine, que ha sido reconocida en al menos tres estados contratantes del Convenio de París y que les provee de una protección especial; a pesar de no estar inscritas en Costa Rica, lo

procedente es admitir la oposición y denegar el signo , en aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de París y; en consecuencia, debe admitirse el registro de los signos de Harmont & Blaine S.P.A.

Resulta oportuno advertir que la prueba de declaratoria de notoriedad de las marcas de Harmont & Blaine S.P.A. en el extranjero fue presentada únicamente ante esta segunda instancia y por ello no pudo ser valorada por la Autoridad Registral, quien resolvió este asunto de conformidad con la prueba aportada hasta ese momento. No obstante, al contar este Tribunal con prueba fehaciente de dicha condición, debe resolverse este asunto en forma distinta de como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **HARMONT & BLAINE S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:13:38 horas del 4 de abril de 2018**, la cual **SE REVOCA**.

**SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 **María Vargas Uribe** en representación de la empresa **HARMONT & BLAINE S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:13:38 horas del 4 de abril de 2018**, la cual **SE**



**REVOCA**, por ende, se admite la oposición a la inscripción de la marca “**Harmont & Blaine**” solicitada por **INVERSIONES INMOBILIARIAS BARVEÑAS S.A.** que fue tramitada

---

en el expediente **2017-04958**, la cual **SE DENIEGA**. Asimismo, se admite el registro de los



signos “**Harmont & Blaine**” solicitados por **HARMONT & BLAINE S.P.A.** que fueron tramitados en los expedientes **2017-08452** y **2017-08453**, a los cuales se les reconoce la condición de notoriedad. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM