



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2009-0210-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “GURU”**

**JAM SESSION HOLDING S.R.L., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5974-05)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 922-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas, treinta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.***

Recurso de apelación planteado por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, mayor, casada, secretaria, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAM SESSION HOLDINGS S.R.L.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Italia, y domiciliada en Vía Mercalli, ocho/A, cuatro-tres-uno-cero cero Parma (PR) Italia, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de agosto de dos mil cinco, la señorita **Indiana Corrales Rodríguez**, mayor, soltera, asistente legal, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-ciento once, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAM SESSION HOLDING S.R.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



“**GURU**” en clase 25 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Cinturones, vestuario, calzado (vestuario), implementos para usarse en la cabeza, vestuario de imitación de cuero, vestuario e (sic) cuero, abrigos, artículos de punto de vestuario deportivo, camisas, medias, ropa interior, corbatas, bragas, faldas, pañoletas para la cabeza, trajes de baño, vestuario para nadar, ropa interior, vestuario para niños y adolescentes”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas, treinta y nueve minutos, cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada, al considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “GURUZ”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, registrada bajo el registro número 109581, a nombre del señor Juan Carlos Villalta Arroyo, para proteger y distinguir vestidos, calzado y sombrerería, además que de la prueba aportada, no se logró demostrar la notoriedad del signo solicitado dentro del territorio nacional para el sector para el cual los productos a proteger son relevantes, ni se demostró su uso previo a la fecha de inscripción de la marca “GURUZ”.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución final dicha, la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en representación de la empresa **JAM SESSION HOLDINGS SRL.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como tal se enlista el siguiente: Que la marca de fábrica “GURUZ”, inscrita bajo el registro número 109581, para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional, vestidos, zapatos y sombrerería, a nombre del señor Juan Carlos Villalta Arroyo, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos doce-seiscientos treinta y cuatro, fue inscrita el veintiocho de octubre de dos mil ocho y vigente hasta el veintiocho de octubre de dos mil ocho, la cual no se solicitó su renovación y por ende, se encuentra caduca (ver folios 459, 460, 467 y 468).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta y nueve minutos, cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, al considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “GURUZ”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, registrada bajo el registro número 109581, a nombre del señor Juan Carlos Villalta Arroyo, para proteger y distinguir vestidos, calzado y sombrerería, además que de la prueba aportada, no se logró demostrar la notoriedad del signo solicitado dentro del territorio nacional para el sector para el cual los productos a proteger son relevantes, ni se demostró su uso previo a la fecha de inscripción de la marca “GURUZ”.

En el caso de análisis consta a folios 459, 460, 467 y 468 del expediente, que la marca de fábrica “GURUZ”, inscrita bajo el registro número 109581, para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional: vestidos, zapatos y sombrerería, a nombre del señor Juan Carlos Villalta Arroyo, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos doce-seiscientos treinta y cuatro, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que su vigencia de diez años, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 20 de la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regía desde esa fecha, veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, hasta el veintiocho de octubre de dos mil ocho, sin que se hubiere presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la respectiva solicitud de renovación, conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley, por lo que a la marca de fábrica “GURUZ”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir vestidos, calzado y sombrerería, le sobrevino la caducidad.

Así las cosas, la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, debe revocarse, toda vez que la marca “GURUZ”, inscrita a favor del señor Juan Carlos Villalta Arroyo, que impedía la inscripción de la marca “GURU”, en clase 25 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir *“Cinturones, vestuario, calzado (vestuario), implementos para usarse en la cabeza, vestuario de imitación de cuero, vestuario e (sic) cuero, abrigos, artículos de punto de vestuario deportivo, camisas, medias, ropa interior, corbatas, bragas, faldas, pañoletas para la cabeza, trajes de baño, vestuario para nadar, ropa interior, vestuario para niños y adolescentes”*, se encuentra caduca y no se presentó la respectiva solicitud de renovación, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto.

**CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar, por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica y de comercio “GURU”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.



### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, apoderada especial de la empresa **JAM SESSION HOLDINGS SRL.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica y de comercio “**GURU**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTOR***

***TG: Requisitos de Inscripción de la marca***

***TNR: 00.42.06***