



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0114-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS
“SONORA SANTANERA”**

**YOLANDA ALMAZÁN ORTÍZ, NORMA YOLANDA COLORADO
ALMAZÁN y GILBERTO NAVARRETE JIMÉNEZ, apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11686)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0472-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, abogada, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de los señores (as) Yolanda Almazán Ortiz, pasaporte NOO170145; Norma Yolanda Colorado Almazán, pasaporte NOO191621; y Gilberto Navarrete Jiménez, pasaporte G24456607, todos de nacionalidad mexicana y con domicilio en la Ciudad de México, México; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:26 del 21 de febrero de 2025.



Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de los señores (as) Yolanda Almazán Ortiz, pasaporte NO0170145; Norma Yolanda Colorado Almazán, pasaporte NO0191621; y Gilberto Navarrete Jiménez, pasaporte G24456607; solicitó la inscripción de la marca de servicios “SONORA SANTANERA”, para proteger y distinguir en clase 41 internacional: Agrupación Musical; servicios de entretenimiento; grupo musical.

Por medio de la resolución dictada a las 10:40:26 del 21 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada, de conformidad del artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la señora María Gabriela Miranda Urbina en la condición indicada apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro no realizó el cotejo marcario en forma correcta, la resolución es vaga en cuanto a la similitud fonética, gráfica e ideológica.
2. El ofrecimiento de productos en registros marcarios dentro de la misma clase beneficia a los consumidores, y si una denominación registrada es evocativa y por ende débil la misma debe de soportar coexistir con otras marcas que se intenten registrar, como



en el presente caso. Aporta ejemplos de marcas registradas con el vocablo sonora en clase 41 y 32 internacional.

3. La negativa del Registro de inscribir su marca únicamente por la similitud de denominaciones le ocasiona un grave perjuicio, ya que se le estaría negando un derecho que sí ha sido concedido a otros titulares, esto generaría una situación de desprotección y desigualdad.

4. Conforme al principio de prelación, su representada ostenta derechos adquiridos con anterioridad a los del titular de la marca que origina la denegatoria de su signo, realizando un uso legítimo continuo desde 1975.

5. Su representada cuenta con una reserva de derechos sobre el nombre "SONORA SANTANERA", conforme la Ley Federal del Derecho de Autor de México, la cual otorga la facultad exclusiva de uso y explotación del nombre de la agrupación artística.

6. El análisis detallado del cotejo gráfico, fonético e ideológico demuestra que la marca "SONORA SANTANERA" cuenta con elementos distintivos suficientes para su registro. La diferenciación visual con la marca "LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA" es evidente en la estructura del nombre y la presencia de elementos gráficos adicionales en la marca registrada, lo que permite a los consumidores distinguir ambos signos sin riesgo de confusión. Desde un punto de vista fonético, la diferencia en el ritmo y la cadencia de pronunciación entre ambos signos reduce la posibilidad de confusión. La pausa natural introducida por "LA INTERNACIONAL" en la marca




registrada crea una estructura fonética distinta, lo que contribuye a la individualización de cada signo en el mercado. El cotejo ideológico evidencia que la coexistencia de marcas con denominaciones similares es una práctica aceptada en la industria musical, especialmente cuando existen diferencias sustanciales en sus elementos distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. El nombre comercial "LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA", registro 176281, titular: LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para proteger y distinguir: Un establecimiento dedicado a actividad musical, conjunto o orquesta que interpretará piezas musicales, propias o de otros cantantes autores musicales. Ubicado en distrito federal México. (certificación visible a folio 84 a 85 expediente principal)



2. La marca de servicios , registro 301742, inscrita desde el 20 de diciembre de 2021, vigente hasta el 20 de diciembre de 2031, titular: LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 41 internacional: Servicios de actividad musical, conjunto o orquesta que interpretará piezas musicales, propias o de otros cantantes autores en el territorio nacional. (certificación visible a folio 86 a 88 expediente principal)



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto se solicitó la inscripción de la marca de servicios: “SONORA SANTANERA” para proteger y distinguir en clase 41 internacional: Agrupación Musical; servicios de entretenimiento; grupo musical; el cual fue rechazado por el Registro de la Propiedad Intelectual, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría



verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos



o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en



riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:

§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto



Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viuid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0)

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;




- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

MARCA PROPUESTA
SONORA SANTANERA

Clase 41: Agrupación Musical; servicios de entretenimiento; grupo musical.

SIGNOS INSCRITOS

LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA	
Clase 49: Un establecimiento dedicado a actividad musical, conjunto o orquesta que	Clase 41: Servicios de actividad musical, conjunto o orquesta que interpretará piezas musicales,



interpretará piezas musicales, propias o de otros cantantes musicales. Ubicado en distrito federal México.	propias o de otros cantantes autores en el territorio nacional.
--	---

A nivel gráfico, la marca propuesta es denominativa, constituida por los vocablos “SONORA SANTANERA”. Por su parte, los signos registrados previamente, comprenden uno de naturaleza denominativa y el otro mixto, conformados por las expresiones: “LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA” y “LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA”

Al efectuar el cotejo correspondiente, este Tribunal advierte que el signo del apelante se halla inmerso en la totalidad de la marca y nombre comercial inscritos y objeto de este análisis. Los términos “SONORA SANTANERA”, constituyen el elemento preponderante en los signos comparados, siendo el que prevalecerá en la mente del consumidor medio. En consecuencia, se determina una semejanza gráfica sustancial entre los signos confrontados.

En cuanto al aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es similar en la pronunciación al coincidir en los vocablos “SONORA SANTANERA”, por lo que existe similitud sonora. Si bien en los signos registrados, el elemento preponderante se hace acompañar de otras palabras, estas no le confieren la distinción requerida para la marca propuesta.

Ideológicamente, al presentarse en los tres signos cotejados, identidad en los términos “SONORA SANTANERA”, hace que se evoque en la mente del consumidor la misma idea o concepto, lo que



refuerza la existencia de riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Con relación a los servicios y giros comerciales que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que pertenecen al mismo sector económico o de entretenimiento, los cuales a su vez pueden ser complementarios y competitivos, dirigidos al mismo público consumidor. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a servicios y giros comerciales similares puede confundirse en su elección.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no lleva razón el apelante al señalar que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó en forma errónea el cotejo marcario.

Con respecto, a que se debe permitir la coexistencia de marcas cuando la registrada es evocativa y débil, este Tribunal rechaza tal aseveración, por cuanto la coexistencia de marcas parecidas para productos y servicios relacionados, con lleva a que los consumidores se vean confundidos en su elección. La similitud distorsiona la función distintiva y esencial de las marcas.

El recurrente señala que se han concedido otros registros con similitud de denominaciones, sin embargo, la existencia de registros previos que a su parecer se asemejan a este caso no crea derecho, ya que cada asunto es único, en los cuales se deben evaluar la



distintividad, el cotejo marcario, contexto comercial y el posible riesgo de confusión. La concesión de una marca depende del análisis de los puntos supra indicados y no de la existencia de registros similares.

El apelante invoca el principio de prelación marcaria y la existencia de un derecho de autor sobre el nombre “SONORA SANTANERA”, pero no aporta elementos probatorios que permitan a este órgano de alzada entrar a valorarlo.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los servicios que identifica el distintivo solicitado con los servicios y giro comercial amparados por los signos registrados, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de los señores (as) Yolanda Almazán Ortíz, Norma Yolanda Colorado Almazán y Gilberto Navarrete Jiménez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin**



lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de los señores (as) Yolanda Almazán Ortiz, Norma Yolanda Colorado Almazán y Gilberto Navarrete Jiménez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:26 del 21 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55