



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0512-TRA-PI
SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA**



**DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE ORIGEN 2019-5443, registro 296175
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0328-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación planteado por la abogada **Margarita Sandí Mora**, cédula de identidad 1-1073-0993, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, Medellín, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:21:28 horas del 21 de octubre de 2024.

Redacta el juez Celso Damián Fonseca Mc Sam:

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de noviembre de 2023, la abogada **Karla Villalobos Wong**, cédula de identidad 1-1036-0375, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, interpuso acción de nulidad parcial contra la marca de



servicios registro **296175**, en clase **38** internacional, que protege y distingue: servicios de telecomunicaciones, propiedad de la señora **METZLI ATLMALLI ÁLVAREZ GARCÍA**, inscrita el 30 de abril de 2021 con vigencia al 30 de abril de 2031.

Mediante resolución dictada a las 11:21:28 horas del 21 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, procedió a rechazar dicha solicitud de nulidad parcial. Lo anterior, en virtud de que luego del estudio y análisis realizado por el Registro, no se logra demostrar que dicha inscripción sea contraria a lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en los cuales se fundamentó el rechazo de la presente gestión.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, apeló y expuso los siguientes agravios:

1. El Registro, declaró sin lugar la solicitud de nulidad parcial presentada contra el registro **LA ORIGINAL SONORA DINAMITA**



(diseño) registro **296175**, en clase 38 internacional, propiedad de la señora Metzli Atlmalli Álvarez García, al establecer que las marcas en conflicto pueden coexistir, argumentando que no existe riesgo de confusión entre las clases 38 y 41; análisis que es erróneo dado que si existe relación entre ellas, debido a que la marca impugnada es idéntica a los signos de la promovente, siendo “SONORA DINAMITA” el elemento distintivo que los consumidores asocian.



2. Su representada como legítima titular de la marca desea extender los derechos ya adquiridos sobre las clases 35, 9 y 41, a la clase 38 relativos a su giro comercial.
3. A diferencia de lo que determinó el Registro, las clases 38 y 41 si se relacionan, dado que en la práctica comercial estos servicios suelen estar estrechamente relacionados; y no se puede descartar el riesgo de confusión solo porque pertenecen a distintas clases.
4. El Registro considera que los servicios de telecomunicaciones en clase 38 y los servicios de entretenimiento en clase 41 no tienen relación y pueden coexistir, por lo que el mismo debió admitir la marca LA SONORA DINAMITA en clase 38 solicitada en el expediente 2023-5577, que pretende específicamente proteger la forma de difusión de los servicios de su representada que ya protege en la clase 41.



5. En ese sentido, el Registro debe pronunciarse en cuanto a que no existe confusión por cotejo de servicios, entre la marca LA ORIGINAL SONORA DINAMITA en clase 38 que protege servicios de telecomunicaciones y la marca LA SONORA DINAMITA que se pretende registrar en clase 38 por su representada, para las formas de difusión de los servicios de la clase 41.
6. El Registro no tomó en cuenta la titularidad legítima de la marca famosa, lo que permite que terceros se aprovechen de manera ilegítima de la reputación y reconocimiento internacional de los derechos adquiridos por su representada; se aportan los registros inscritos en otros países a nombre de su mandante.
7. La coexistencia de las marcas en cuestión puede generar confusión en el consumidor; al asociar incorrectamente una marca con los productos o servicios de la otra, lo que afecta directamente los derechos de su representada.
8. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se realice un análisis del conflicto dentro de la clase 38 tomando en cuenta los servicios protegidos por ambas marcas; y se proceda con la declaratoria de nulidad del registro 296175.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos probados tenidos por el Registro de la Propiedad Intelectual en primera instancia, cuyo sustento se encuentra a folios 439 al 444 del expediente de origen y a folios 8 y 9 del expediente de legajo de apelación, y agrega el siguiente:



- La señora **METZLI ATLMALLÍ ÁLVAREZ GARCÍA**, es titular



regional de la marca de servicios (LA ORIGINAL SONORA DINAMITA), registro **296175**, expediente de origen **2019-5443**, en la **clase 38** que protege y distingue: “servicios de telecomunicaciones”, inscrita el 30 de abril de 2021 y vigencia al 30 de abril de 2031. (certificación a folios 6 y 7 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- Que la empresa **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, no logra demostrar con la prueba aportada al expediente que titular de la marca inscrita por la señora **METZLI ATLMALLÍ ÁLVAREZ GARCÍA**, se aproveche de manera ilegítima de la reputación y reconocimiento internacional de los derechos adquiridos por su representada.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD.
La Ley de marcas establece en el numeral 37 la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a



solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan las prohibiciones de los artículos 7 y 8 del precitado cuerpo normativo.

El artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los artículos 7 y 8 ya citados, y que, al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley, y resulta fundada. También indica la norma que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la marca que se pretende anular está inscrita desde el 30 de abril de 2021, y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 17 de octubre de 2023, por lo que, la presente acción de nulidad se encuentra presentada dentro del plazo legalmente establecido.

Como fundamento de esta acción la empresa solicitante y ahora apelante refiere al artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de marcas:

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.

[...]

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.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan



surgir el riesgo de confusión a asociación entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Siendo entonces, que la marca que se pretende anular y la inscrita de previo son las siguientes:

MARCA INSCRITA OBJETO DE LA NULIDAD:



(LA ORIGINAL SONORA DINAMITA)

(Registro 296175, expediente de origen 2019-5443)

Clase 38: Servicios de telecomunicaciones, propiedad de la señora METZLI ATLMALLÍ ÁLVAREZ GARCÍA, inscrita el 30 de abril de 2021, y vigente hasta el 30 de abril de 2031. (certificación a folios 6 y 7 del expediente de legajo de apelación)



MARCA INSCRITA DE PREVIO:

SONORA DINAMITA

(Registro 168338, expediente de origen 2005-5856)

Clase 41: Servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos, propiedad de **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, inscrita el 12 de junio de 2007, y vigente hasta el 12 de junio de 2027. (certificación a folios 8 y 9 del expediente de legajo de apelación)

Ahora bien para el caso que nos ocupa, este Tribunal estima importante traer a colación que el objeto de la presente acción de



nulidad obedece a que el Registro, acogió la marca (LA ORIGINAL SONORA DINAMITA) en **clase 38** para proteger y distinguir: servicios de telecomunicaciones, registro 296175, a favor de la señora Metzli Atlmallí Álvarez García, y determinó que podía coexistir con la marca inscrita SONORA DINAMITA, registro 168338 en clase 41 que protege y distingue: servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos, propiedad de la empresa DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S., al determinar conforme al principio de especialidad que los servicios no se relacionaban, y tampoco se confunden con los servicios que distingue la marca inscrita de previo, siendo posible su coexistencia registral.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que la marca objeto de la presente acción de



nulidad (LA ORIGINAL SONORA DINAMITA), registro **296175**, en clase **38** que protege y distingue: servicios de telecomunicaciones, a favor de la señora Metzli Atlmallí Álvarez García, no fue inscrita en contravención con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; y por tanto, declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por la representante de la empresa DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S., denegando la acción de nulidad parcial.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos por la representante de la empresa DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S., y su inconformidad con lo resuelto por el Registro en la resolución venida en alzada, este Tribunal estima importante aclarar y señalar al apelante que, para cuando se presentó la solicitud de nulidad de la marca que nos ocupa, y bajo el principio de especialidad las marcas pese a sus semejanzas coexisten registralmente, debido a que los servicios que se pretendían comercializar pertenecen a distinta naturaleza mercantil, siendo factible concederles protección registral, razón por la cual se rechazan los agravios expuestos en sentido contrario.

Señala el apelante que, a diferencia de lo que determinó el Registro, las clases 38 y 41 si se relacionan, dado que en la práctica comercial estos servicios suelen estar estrechamente ligados; y no se puede descartar el riesgo de confusión solo porque pertenecen a distintas clases. En este sentido, no lleva razón el apelante, ello en virtud de



que a la marca objeto de la presente acción de nulidad, registro **296175**, se le concedió la protección para la clase 38 para: servicios de telecomunicaciones; y fue cotejada con el registro **168338** en la clase 41 propiedad de la promovente, que protegía y distingüía: servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos; sea, una protección que no tiene relación con los servicios de la clase 38 objeto de la presente acción de nulidad, razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

Aunado a ello, este Tribunal debe aclarar a la recurrente que no es procedente instar en la presente acción la protección y ampliación de la lista de servicios que efectuaron registralmente de las clases 09 y



41 sobre las marcas registrados **319120** y **320797**, expedientes de origen **2023-5576** y **2023-5578**, inscritas el 6 de noviembre de 2023 y el 11 de enero de 2024, respectivamente, propiedad de su representada **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.** (certificaciones a folios 439 al 442); debido a que dichas inscripciones se realizaron con posterioridad al otorgamiento de la clase 38 concedida a la señora **Metzli Atlmalli Álvarez García**, el 30 de abril de 2021, sobre el registro **296175** que nos ocupa, situación que difiere del contenido de fondo del acto mediante el cual se concede el derecho que ahora se pretende anular en la presente gestión, razón por la cual sus argumentaciones en dicho sentido deben ser rechazadas por improcedentes.



En cuanto a la solicitud de la marca **LA SONORA DINAMITA (DISEÑO)** en clase 38 presentada en el expediente 2023-5577, el 13 de junio de 2023 por su representada (certificación a folios 443 y 444 del expediente de origen); al respecto, este Tribunal debe aclarar a la recurrente que dicho procedimiento es ajeno e independiente a la presente acción de nulidad, por lo que, este órgano de alzada no entra a debatir ningún aspecto relacionado con dicha solicitud de inscripción; procedimiento que no omitimos manifestar se encuentra suspendido ante el Registro, por lo que, una vez resuelta la presente acción de nulidad por parte de este Tribunal de alzada, el Registro deberá continuar con su trámite, la cual deberá superar su proceso de calificación registral, en apego al principio de independencia marcaria, razón por la cual se rechazan las argumentaciones traídas a colación en dicho sentido.

Por otro parte, señala la apelante que el Registro, no tomó en cuenta la titularidad legítima de la marca famosa, lo que permite que terceros se aprovechen de manera ilegítima de la reputación y reconocimiento internacional de los derechos adquiridos por su representada. En cuanto, al citado extremo este Tribunal previo a su análisis estima importante traer a colación lo establecido en los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, que en lo de interés disponen:

Artículo 44°– Protección de las marcas notoriamente conocidas.

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, 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. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá 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.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona**”. (La negrita es nuestra)

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro Ordenamiento Jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

“...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...”



Bajo ese marco normativo que da protección a la marca notoria (famosa), conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad, tomando como referencia el artículo 45 de la Ley de marcas que establece en forma enunciativa, lo siguiente:

Artículo 45°- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Estos criterios fueron ampliados por el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, 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 los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, 833, dicha recomendación en lo de interés establece lo siguiente:

[...]



4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.

Bajo el citado marco normativo, este Tribunal sobre la prueba aportada y debidamente certificada, procede a realizar su análisis y emitir las siguientes consideraciones:

ANEXO 1, visible de folio 317 a 323 del expediente principal, sobre el enlace con la historia de la empresa de **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, realizado el 18 de febrero de 2017, donde se detalla la trayectoria de la compañía desde 1934, además en dicho contenido se incluye la página web (<http://www.discosfuentes.com>); donde el público puede acceder a su tienda virtual y emisora (catálogo de canciones). Y a folio 325 y 326 también, se adjuntan las páginas: https://discosfuentes.com.co/la_sonora_dinamita_playlist_01/ y <https://www.youtube.com/watch?v=HltWS914n50&list=PLh5SyQNgWvpG8PoQyqYtnBe2cewhAVnn&index=5>. donde se logra observar la referencia a la canción “A mover la colita” de La Sonora Dinamita, así como la frase “Escucha lo mejor de La Sonora Dinamita. Al respecto, cabe indicar que de la información adjunta se logra acreditar los antecedentes históricos de la compañía y su trayectoria en el campo discográfico, además de proporcionarle a los usuarios o consumidores la opción de adquirir o escuchar su música.



ANEXO 2, visible de folio 328 a 338, que corresponde al enlace en el cual se informa sobre la presentación de **LA SONORA DINAMITA** en **Costa Rica**, del 09 y 10 de diciembre de 2022 en la provincia de Puntarenas, Paseo de los Turistas. El citado antecedente corrobora que dicha compañía musical realizó presentación dentro del territorio costarricense en el año 2022, por consiguiente, conocida por el sector pertinente de este género musical.

ANEXO 3, visible de folio 340 a 385, donde se incorporan los siguientes documentos:

- 1) Certificado de registro en Estados Unidos de América, sobre la marca de servicios SONORA DINAMITA en clase 41 internacional, registro 5604047 del 13 de noviembre de 2018.
- 2) Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, se incorpora copia del Expediente 2019-12069 que refiere a oposición presentada por Alejandro del Valle Porres en su calidad de apoderado especial de la señora Elsa López Aragón de nacionalidad mexicana, quien es titular de los derechos de prelación de la solicitud de registro de la denominación LA SONORA DINAMITA en clase 9, promovida por DISCOS FUENTES EDIMUSA S.A., en dicho procedimiento se declaró sin lugar la oposición interpuesta, y se acoge la solicitud de la marca a favor de DISCOS FUENTES EDIMUSA S.A.
- 3) Certificado de registro del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio del Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua, número 019639, de marca de fábrica, comercio y servicios LA SONORA DINAMITA, en clases 9 y 41, registro 2020132265LM del 9 de diciembre de 2020.



- 4) Certificado de registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), solicitud de renovación de la marca SONORA DINAMITA, en clase 41, registro 392777 realizada el 26 de abril de 2023; solicitud de renovación de la marca SONORA DINAMITA, en clase 9, registro 463578 realizada el 26 de abril de 2023; solicitud de renovación de la marca LA SONORA DINAMITA, en clase 41, registro 1353541 realizada el 26 de abril de 2023.
- 5) Certificado del Registro de la Propiedad Intelectual, Perú (INDECOPI) marca de servicios LA SONORA DINAMITA, clase 41, registro OO133644 con vigencia al 4 de octubre de 2031.
- 6) Certificado de registro de la Unión Europea (EUIPO) de la marca SONORA DINAMITA en las clases 9 y 41 internacional, registro 017980272 del 21 de marzo de 2019.
- 7) Certificado del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (INAPI) Santiago, Chile, de la marca de servicios SONORA DINAMITA, en las clases 35 y 41 internacional, registro 1096419, del 9 de junio de 2023.
- 8) Certificado de traspaso del Registro de la Propiedad intelectual de Costa Rica, donde la señora Elsa López Aragón, en su condición de titular de la marca SONORA DINAMITA, transfiere su derecho a favor de la compañía DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S, sobre el registro 168338 (Exp-2005-005856).
- 9) Servicios Nacionales de Propiedad Intelectual (SENADI), otorga la marca de producto LA SONORA DINAMITA, clase 9, registro 2019-88955, vencimiento al 14 de abril de 2023; marca de producto SONORA DINAMITA, en clase 9, registro IEPI-2017-63466 del 22 de septiembre de 2017; marca de servicios



SONORA DINAMITA, clase 35, registro 2018-80789 del 30 de octubre de 2018; nombre comercial SONORA DINAMITA, relacionado con las clases 9, 25, 35, 38 y 41, registro 2018-80769 del 30 de octubre de 2018.

Sobre los documentos de prueba aportados por la compañía DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S., es importante señalar que si bien se acredita la existencia de compañía y su trayectoria en el medio musical, así como las inscripciones de la denominación LA SONORA DINAMITA, en otras jurisdicciones; sin embargo, dicho contenido probatorio no determina que el signo sea famoso o haya alcanzado el atributo de notoriedad. Ello, debido a que el mismo cuadro normativo desarrollado por este Tribunal, líneas arriba determina el mecanismo y el medio probatorio para que un signo marcario goce del atributo de notoriedad; de ahí que, la prueba se torna insuficiente para considerar que la marca en nuestro territorio nacional pueda ser considerada notoria; aunado a que tampoco de los certificados de registro traídos a colación ninguna de las jurisdicciones en la que fue inscrita la marca fue declarada bajo dicho atributo de notoriedad; motivo por el cual sus consideraciones en dicho sentido no son atendibles.

Finalmente, en cuanto al argumento de que la inscripción de la marca



bajo registro 296175, se hizo con el objetivo de aprovecharse de manera ilegítima de la reputación y reconocimiento internacional de los derechos adquiridos por su representada. Al respecto, este Tribunal estima importante reiterar en idéntico sentido que de la documentación aportada al expediente de estudio no existe ningún antecedente por medio del cual este órgano de alzada pueda



presumir o considerar que dicha titular con la inscripción de la marca objeto de la presente acción de nulidad se esté aprovechando del citado reconocimiento; razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal concluye que la marca



objeto de la presente acción de nulidad parcial registro 296175, no incurre en ninguna contravención al contenido del artículo 8 incisos a) y b), en correlación con el artículo 37 de la Ley de marcas, procediendo el rechazo de la presente acción de nulidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Margarita Sandí Mora**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:28 horas del 21 de octubre de 2024, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Margarita Sandí Mora**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las



11:21:28 horas del 21 de octubre de 2024, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal. Sobre lo resuelto 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55