



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0411-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

EXA

STEREOREY MÉXICO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-6955)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0153-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del doce de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, en condición de apoderada especial de la empresa **STEREOREY MÉXICO, S.A.**, regida bajo las leyes de México y domiciliada en ese país, precisamente en Mariano Escobedo 532, Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590 Ciudad de México; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:49 horas del 14 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María de la Cruz Villanea Villegas de calidades y condición mencionadas presentó



EXA

la solicitud de inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 38 internacional: agencias de información [noticias], agencias de prensa, comunicaciones por terminales de ordenador [computadora], comunicaciones radiofónicas, comunicaciones por redes de fibra óptica, difusión de programas de televisión y radiofónicos, emisiones de televisión, emisiones radiofónicas, envío de mensajes, radiodifusión, transmisión por satélite, transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador [computadora].

Mediante resolución de las 11:03:49 horas del 14 de agosto de 2025 (folios 72 a 83 del expediente de origen) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por las causales extrínsecas que impiden el registro de un signo, establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) debido a la semejanza con la



marca de servicios inscrita en la misma clase 38 internacional, propiedad de la empresa MVS NET, S.A. DE C.V.

Además, consideró el Registro de origen que los documentos aportados por el promovente no demostraron que las empresas STEREOREY MÉXICO, S.A. y MVS NET, S.A. DE C.V., titulares de los signos marcarios confrontados, pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa STEREOREY MÉXICO, S.A., interpuso recurso de revocatoria con



apelación en subsidio contra la resolución indicada y una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal mediante resolución de las 10:28 horas del 3 de setiembre de 2025 (folios 8 y 9 de este legajo de apelación) expuso como agravio que la empresa titular de



la marca inscrita MVS NET, S.A. DE C.V. y la sociedad promovente de la presente inscripción de marca, pertenecen al mismo grupo económico corporativo y como probanza de este hecho, aportó copia certificada notarialmente de un escrito firmado por la señora Erika Díaz Pelcastre –sin identificación– como representante legal de la empresa MVS NET, S.A. DE C.V., y por el señor Juan Carlos Cortés Rosas –sin identificación– como representante de la empresa STEREOREY MEXICO, S.A., en el que la señora Díaz Pelcastre hizo constar que las sociedades mencionadas pertenecen al mismo grupo comercial y la empresa solicitante cuenta con la respectiva autorización para la inscripción marcaría rogada en autos (folios 13 a 19 del legajo de apelación).

Por lo que solicitó declarar con lugar el presente recurso de apelación y continuar con la solicitud de inscripción de la marca antes referida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hecho probado, el demostrado en el considerando tercero de la resolución



impugnada y referido a la marca de servicios inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, a favor de la empresa MVS NET, S.A. DE C.V., registro 321985, para proteger en clase 38 internacional: servicios de videoconferencia: servicios telefónicos, servicios telegráficos; suministro de acceso a bases de datos;



teledifusión por cable, transmisión de archivos digitales; transmisión de archivos informáticos, transmisión de faxes, transmisión de flujo continuo de datos (streaming), transmisión de mensajes de correo electrónico, transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora, transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, transmisión de tarjetas de felicitación en línea, transmisión de telegramas, transmisión de video a la carta, transmisión por satélite, suministro de acceso a televisión por protocolo de internet, provisión de tiempo aire para teléfonos celulares, transmisión de audio por internet, transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares, transmisión de video por internet (webcasting) valor agregado (servicios de-) de telecomunicaciones.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza que la empresa **MVS NET, S.A. DE C.V.** y la sociedad empresa **STEREOREY MEXICO, S.A.** pertenezcan al mismo grupo de interés económico o al mismo grupo comercial según lo manifestado por la recurrente en sus agravios.

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. El artículo 2 de la Ley de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos se consideren lo “suficientemente distintivos o



susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Por lo anterior y de acuerdo con la Ley de marcas y su Reglamento, todo signo podrá ser inscrito como marca cuando posea una clara distintividad y no genere confusión con las otras marcas que se encuentran inscritas o en proceso de inscripción. Lo anterior por cuanto entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro, mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por los empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional con los bienes representados por otro signo marcario propiedad de un tercero, para denegar la inscripción pretendida.

Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones por parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de esos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido la normativa citada establece una serie de prohibiciones que evitan el registro de aquellas marcas que, no solamente puedan confundir al público consumidor, sino también de aquellos signos



marcarios cuya inscripción afecte el derecho subjetivo de un tercero titular, empresario o propietario de alguna marca inscrita que distinga su producto o servicio de la misma especie y clase internacional de aquella que solicita la inscripción.

Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte el derecho subjetivo de terceros; para el caso de examen los incisos a) y b) de este le son aplicables y establecen:

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.

[...]

De este modo, el derecho marcario exige que el signo solicitado posea la aptitud distintiva necesaria para no provocar conflicto o confusión con algún otro signo previamente inscrito, o en proceso de inscripción. El conflicto marcario se determina cuando se perciben similitudes



gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos que identifican productos o servicios de la misma especie o naturaleza; de manera que, al comprobarse este conflicto entre signos marcarios, el derecho de marcas no permite la coexistencia de aquellos signos que no posean carácter distintivo, razón por la cual no podrán coexistir, ni competir pacíficamente en el mismo sector pertinente del mercado de bienes y servicios, ello con el fin de evitar un posible riesgo de confusión en el público consumidor o de asociación empresarial.



El riesgo precitado se podrá determinar a partir de las similitudes existentes entre alguno de los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados; por ello es necesario realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad o semejanza entre los signos confrontados; para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de aquel bien, ello a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una de las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los



elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados.

La falta de distintividad detectada en el signo marcario solicitado por la promovente se confirma en el siguiente cotejo que se ilustrará, pues resulta evidente la similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico que existe entre los elementos denominativos de los signos cotejados, sean “EXA” frente a “exatv”, como se aprecia pacíficamente en la siguiente tabla:

Marca pretendida	Marca inscrita
	

Además, los servicios de ambos signos pertenecen a la clase 38 internacional, por lo que resultan iguales o relacionados.

Los alegatos de la recurrente no están orientados a desmeritar las causales extrínsecas que impiden la inscripción solicitada y que el Registro de la Propiedad Intelectual determinó para denegar la inscripción marcaria rogada, sino que la agravante pretende que se considere que las empresas titulares de los signos confrontados pertenecen al mismo grupo corporativo y que por ello, la marca de su mandante tiene la suficiente distinción para ser registrada; para esto aportó un escrito firmado por los representantes de las empresas **MVS NET, S.A. DE C.V.** y **STEREOREY MEXICO S.A.** que indica que estas compañías están relacionadas en mismo grupo comercial.



Este agravio no puede ser aceptado por este Tribunal porque la recurrente alega que las empresas pertenecen al mismo grupo corporativo; no obstante, la representante legal de **MVS NET, S.A. DE C.V.** hace constar que **STEREOREY MEXICO, S.A.** es una empresa relacionada con su mismo grupo comercial (folio 18).

De lo anterior se colige que existe una gran discordancia entre lo alegado por la recurrente y lo declarado por los apoderados legales de las empresas precitadas, ya que los representantes manifestaron que la empresa promovente está relacionada con su grupo comercial y no como afirmó la recurrente, que la empresa **STEREOREY MEXICO, S.A.** pertenece al mismo grupo corporativo.

Para un mejor entendimiento, se debe partir del hecho que la carga de la prueba incumbe a la parte procesal que formula un hecho afirmativo en una pretensión o en un agravio determinado (artículo 41.1 del Código Procesal Civil); en este sentido, la probanza debe ser idónea y con valor probatorio suficiente para demostrar las afirmaciones contenidas en las afirmaciones del promovente, ahora recurrente.

Bajo esta inteligencia no debe confundirse la relación comercial que puede existir entre agentes económicos de un mercado determinado con la incorporación o pertenencia de una empresa comercial al mismo grupo corporativo de empresas, o grupo de interés económico.

Cabe indicar que la pertenencia de una empresa a un mismo grupo corporativo no implica que conformen un mismo grupo de interés económico, puesto que, sin la unidad en la dirección gerencial



económica de las empresas, entre otras condiciones que se dirán, la unión de compañías sería una simple yuxtaposición de sociedades; así lo aclara la sentencia 00355 del 20 de setiembre de 2012 del Tribunal Segundo Civil Sección I:

...los “*grupos de sociedades*”, [...] podemos conceptualizarlos como “*la integración de varias sociedades jurídicamente independientes bajo una dirección unitaria.*” Se citan como elementos característicos que deben concurrir simultáneamente: **a)** La autonomía jurídica de los integrantes del grupo (aún y cuando estén integrados en una relación de dependencia) en contraposición a la pérdida de la autonomía económica, y; **b)** La dirección unitaria o dirección económica común, que constituye el elemento decisivo para la formación de un grupo, puesto que es el elemento que determina la planificación económica del conjunto y marca la línea de conducta en el tráfico de las sociedades agrupadas, de suerte que, mediante el ejercicio del poder de dirección unificada, el grupo constituye una unidad económica, una empresa unitaria. Sin ella, se estará simplemente en presencia de una yuxtaposición de sociedades vinculadas de alguna manera, pero actuando de forma independiente. En el grupo, la autonomía jurídica se contrapone a la falta total o parcial de autonomía económica, ya que en mayor o en menor medida, la política empresarial de las sociedades que conforman el grupo no es producto de las decisiones tomadas por sus propios órganos internos, porque esa dirección unitaria va a responder al interés de grupo como tal, a una unidad de decisión en la cabeza de una sociedad matriz o dominante con relación a las otras sociedades filiales o agrupadas, con independencia de la estructura de



grupo que se asuma (por subordinación, por coordinación, centralizados o descentralizados), y el tipo de relación o vinculación de dependencia que el grupo asuma con relación a la sociedad dominante (directa o indirecta, negativa, múltiple, combinada) y los distintos mecanismos de instrumentalización de esa influencia dominante. [...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

De lo anterior se desprende que las empresas que conforman un grupo económico o corporativo deben constituir una unidad económica, cuyas decisiones estratégicas, comerciales, administrativas y económicas derivan de una dirección administrativa y económica común; y de lo cual no consta prueba idónea en este procedimiento conforme a lo alegado por la recurrente.

Para una mayor claridad, el artículo 6 de la Ley 8642 Ley General de Telecomunicaciones, ítem 9) define al grupo de interés económico (GIE) para todo efecto jurídico ante la Superintendencia General de Telecomunicaciones (SUTEL) como:

9) Grupo económico: agrupación de sociedades que se manifiesta mediante una unidad de decisión, es decir, la reunión de todos los elementos de mando o dirección empresarial por medio de un centro de operaciones, y se exterioriza mediante dos movimientos básicos: el criterio de unidad de dirección, ya sea por subordinación o por colaboración entre empresas, o el criterio de dependencia económica de las sociedades que se agrupan, sin importar que la personalidad jurídica de las sociedades se vea afectada, o que su patrimonio sea objeto de transferencia.



Asimismo, el artículo 8 del Reglamento sobre Límites de Crédito a Personas Individuales y Grupos de Interés Económico (Acuerdo SUGEF 5-04) instruye:

Artículo 8º- Conformación de los grupos de interés económico

Un grupo de interés económico estará conformado por el conjunto de dos o más personas que mantengan relaciones financieras, administrativas o patrimoniales significativas entre sí, identificadas según los artículos 4, 5, 6 y 7 de este cuerpo normativo, así como por las personas por medio de las cuales se constituyan las relaciones administrativas y patrimoniales según el inciso a) del artículo 6 y el inciso b) del artículo 7 de este Reglamento. Las personas que formen parte de un grupo de interés económico podrán estar o no vinculadas a la entidad. Para las personas vinculadas, adicionalmente a lo dispuesto en este Reglamento, regirá lo dispuesto en el "Reglamento sobre el Grupo Vinculado a la Entidad."

(El subrayado no corresponde al texto original)

Tal como lo señala el numeral precitado, deben atenderse los artículos 5, 6 y 7 del mismo Reglamento que en lo de interés, acerca de las relaciones financieras, administrativas o patrimoniales significativas para determinar la existencia de un grupo de interés económico, señalan lo siguiente:

Artículo 5º- Relación financiera significativa

Para los efectos de este Reglamento, dos personas mantienen una relación financiera significativa cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones entre ellas:



a) el 40% o más del monto de las ventas o de las compras de productos y servicios de una persona se origina en transacciones con la otra persona, monto que se determina sobre una base anual conformada por los últimos cuatro trimestres calendario;

b) una persona jurídica otorga una garantía o un crédito a otra persona por el 10% o más del patrimonio de quien lo otorgó, excepto las garantías y créditos otorgadas por las entidades indicadas en el inciso a), del artículo 3º de este Reglamento...

[...]

Artículo 6º-Relación administrativa significativa

Para los efectos de este Reglamento, dos personas mantienen una relación administrativa significativa cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones entre ellas: a) dos personas jurídicas tienen en común un número de directores que representan el 30% o más de los integrantes del órgano directivo de por lo menos una de ellas; b) el gerente o el presidente de una persona jurídica se desempeña como gerente o presidente en otra persona jurídica o; c) una persona física es presidente o gerente de una persona jurídica.

[...]

Artículo 7º-Relación patrimonial significativa

Para los efectos de este Reglamento, dos personas mantienen una relación patrimonial significativa cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones entre ellas:



- a) una persona participa en el 15% o más del capital social de una persona jurídica. En el caso de una persona física, para determinar su participación en el capital social, se le sumarán las participaciones individuales que controlan quienes mantienen relaciones de parentesco con ella,
- b) Dos o más personas jurídicas tienen en común dos o más personas que, en forma conjunta, controlan el 25% o más del capital social de cada una de ellas. La participación individual de las personas en el capital social de las personas jurídicas de que se trate se debe considerar a partir de un 5% inclusive; o (Así reformado el literal anterior en sesión N° 598 del 24 de agosto de 2006)
- c) existe una relación de socio entre una persona y una sociedad de personas (sociedad en nombre colectivo o en comandita).

De conformidad con lo anterior, este Tribunal determina que el documento probatorio aportado por la recurrente resulta insuficiente para brindar certeza jurídica sobre las relaciones administrativas, financieras o patrimoniales existentes entre las empresas **MVS NET, S.A. DE C.V.** y **STEREOREY MEXICO S.A.** para comprobar que ambas sociedades pertenecen a un mismo grupo corporativo o de interés económico.

Tampoco constan en autos los elementos objetivos que demuestren la unidad de dirección empresarial que establece el artículo 6 de la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas y en aplicación de los criterios de lógica, experiencia,



ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) este órgano determina que la constancia aportada por la recurrente, carece de las calidades y de la correcta identificación de los representantes de las empresas mencionada y no posee el valor suficiente como para resolver en forma distinta, los fundamentos del Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran ajustados a derecho, por lo que se deben rechazar los alegatos de la recurrente y confirmar la resolución venida en alzada.

Por lo anterior, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **STEREOREY MÉXICO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:49 horas del 14 de agosto de 2025.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas apoderada especial de la empresa **STEREOREY MÉXICO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:49 horas del 14 de agosto de 2025. la que en este acto **se confirma**. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dca/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