



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0063-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
ACUMULADO CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
MARSHMELLO**

MARSHMELLO CREATIVE, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTES DE ORIGEN 2024-2636 y 2024-6529)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0549-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintiún minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa MARSHMELLO CREATIVE, LLC., regida y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en 9595 Wilshire Boulevard, Ste. 201, Beverly Hills, California 90212, Estados Unidos de América, en contra de la resolución de las 13:43:32 del trece de diciembre de dos mil veinticuatro.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de marzo de 2024, el señor Henry Alberto Quesada Porras, cédula de identidad 1-0979-0324, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **RAIDER DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica 3-101-790774 y domiciliada en Alajuela, Grecia, Residencial La Guaria Casa H15, solicitó por medio en el expediente 2024-2636, la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir “Servicios de entretenimiento” en la clase 41 de la nomenclatura internacional.

El 20 de junio de 2024, por medio del expediente 2024-6529, el abogado Aarón Montero Sequeira de calidades mencionadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARSHMELLO CREATIVE, LLC.** solicitó la inscripción de la marca de comercio y de servicios **MARSHMELLO** en la clase 9 internacional para proteger “Discos compactos con música; Materiales digitales, a saber, CD, DVD y archivos descargables con música; Música digital descargable de Internet; Grabaciones sonoras musicales; Grabaciones de vídeo musicales; Discos fonográficos con música” y en la clase 41 internacional para distinguir “Servicios de disc jockey; Entretenimiento en la naturaleza de actuaciones en vivo de artistas musicales y disc jockey; Servicios de entretenimiento por un artista musical y productor, a saber, composición musical para otros y producción de grabaciones sonoras musicales; Servicios de entretenimiento en la naturaleza de actuaciones musicales en directo;



Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un artista musical; Servicios de entretenimiento, a saber, suministro de información sobre un artista discográfico a través de una red en línea; Servicios de entretenimiento, a saber, suministro de música pregrabada no descargable, información en el campo de la música y comentarios y artículos sobre música, todo ello en línea a través de una red informática mundial; Servicios de composición musical; Producción de videos musicales; Suministro de un sitio web con videos no descargables en el campo de la música” y el 24 de junio de



2024, presentó su oposición a la inscripción de la marca tramitada en el expediente 2024-2636, la cual fundamentó porque su representada es la titular de los derechos de propiedad intelectual del DJ internacional Marshmello, sea del señor Christopher Comstock y que la marca MARSHMELLO es una marca notoriamente reconocida y de amplia trayectoria internacional.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de expedientes 2024-2636 y 2024-6529 relacionados con esta causa mediante resolución de las 11:42:17 horas del 12 de noviembre de 2024 (folios 19 y 20 del expediente 2024-6529 y folios 252 y 253 del expediente 2024-2636) y por medio de la resolución de las 13:43:32 del 13 de diciembre de 2024, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de MARSHMELLO CREATIVE, LLC. por no haberse demostrado la notoriedad; además denegó la inscripción marcaria del signo **MARSHMELLO** solicitada por la citada empresa en el expediente 2024-6529 por incurrir en la prohibición establecida en el artículo



8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos (en adelante



Ley de marcas) y acogió la inscripción de la marca promovida por la empresa RAIDER DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en el expediente 2024-2636 por no encontrarse afecto a la prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de marcas, y por el derecho de prelación registral que estipula el artículo 4 ibidem.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades mencionadas y en representación de la empresa MARSHMELLO CREATIVE, LLC., interpuso recurso de apelación contra dicha resolución de fondo (folio 269) y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 15:53 horas del 9 de abril de 2025 (folio 14 y 15) expuso los siguientes agravios:

1- La marca **MARSHMELLO**, es una marca famosa y reconocida, con una amplia trayectoria internacional, cuyo titular Marshmello Creative, LLC, es la empresa holding de los derechos de propiedad intelectual del famoso DJ INTERNACIONAL MARSHMELLO, sea el señor Christopher Comstock, un DJ y productor discográfico estadounidense de future bass, electrónica y electrohouse, quien empezó su carrera en el año 2015.

2- De acuerdo con las publicaciones que constan en la web con la información del artista y sus presentaciones, las noticias de su carrera cuyas probanzas constan en el expediente de origen; resulta evidente que MARSHMELLO es un DJ mundialmente conocido y por ende su marca, la cual ha sido utilizada en Costa Rica y su publicidad consta



en el sector pertinente del mercado y es prueba de su notoriedad. Se menciona la colaboración de Marshmello con artistas internacionales, entre otros Farruko, Manuel Turizo, Selena Gómez, y su asociación con Coca-Cola Creations

3- Al ser MARSHMELLO una marca notoriamente conocida y reconocida mundialmente la resolución impugnada debe ser reconsiderada y anulada. Destaca que la marca genera ingresos anuales de \$40,000,000 y tiene una amplia presencia en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

4- Manifiesta que al ser MARSHMELLO un seudónimo un tercero no puede registrarlo como marca ya que debería entonces, a la luz del artículo 8 inciso f) de la ley de marcas, contar con la debida autorización, en este caso del señor Christopher Comstock, quien es mundialmente conocido por su seudónimo MARSHMELLO, siendo que acá ha quedado demostrado que incluso en su momento nadie sabía la verdadera identidad de Marshmello, sino que solo era reconocido por su seudónimo y su marca: su cabeza de marshmello con ojos como una x y la boca sonriente. Dentro de lo expuesto cita el Voto 372-2008.

5- Argumenta que, aunque la solicitud de registro de la marca por parte de RAIDER DE COSTA RICA S.A. fue presentada antes que la de MARSHMELLO CREATIVE, LLC, la prelación no debe aplicarse en este caso y existe un aprovechamiento indebido, mala fe y competencia desleal por parte de RAIDER DE COSTA RICA S.A., al intentar registrar una marca que ya es reconocida internacionalmente desde 2015. Agrega que la marca "DJ MARSHMELLO" busca beneficiarse de la fama y reconocimiento de la marca notoria



"MARSHMELLO", lo que podría generar confusión en los consumidores y una falsa asociación empresarial entre ambas marcas.

6- Existe similitud gráfica, ideológica y fonética, riesgo de asociación empresarial entre los signos marcarios confrontados, citando el voto 371-2009, razón por la que solicita acoger el presente recurso de apelación y anular la resolución impugnada.

Posteriormente, mediante resolución de las 14:40 horas del 11 de setiembre de 2025 este Tribunal previno a la representación de MARSHMELLO CREATIVE, LLC para que aporte la prueba que demuestre la cesión de los derechos patrimoniales del artista para el uso y la comercialización del seudónimo de su personaje artístico DJ Marshmello sea el señor Christopher Comstock conforme a sus alegatos; además se le previno para que aportara los elementos que comprueben el carácter notorio de la marca MARSHMELLO de conformidad con los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas.

El apoderado de la empresa MARSHMELLO CREATIVE, LLC. mediante escrito presentado en este legajo de apelación el 14 de octubre de 2025 (folio 53 a 55) aborda la solicitud de prueba para mejor resolver en la que se busca demostrar la cesión de derechos patrimoniales del artista Christopher Comstock para el uso y comercialización del seudónimo "DJ Marshmello". Indica que no existe un contrato formal de cesión de derechos debido al anonimato del artista, pero se está gestionando una declaración jurada para certificar estos hechos.



Además, se reitera la notoriedad de la marca "MARSHMELLO" mediante pruebas que demuestran su reconocimiento mundial, colaboraciones con artistas internacionales, nominaciones a premios, y su uso en Costa Rica. También se presenta una certificación notarial de un correo electrónico enviado por la abogada de RAIDER DE COSTA RICA S.A., en el que se reconoce la notoriedad de la marca "MARSHMELLO" y se propone una posible alianza comercial, lo que refuerza el argumento de la notoriedad de la marca y su titularidad por parte de MARSHMELLO CREATIVE, LLC.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se acoge los hechos que indica el Registro como no probados en la resolución apelada

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: ACERCA DE LA SOLICITUD PARA DECLARAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA MARSHMELLO Y LA OPOSICIÓN EXAMINADA EN EL PRESENTE ASUNTO. La solicitud para declarar la notoriedad de una marca prosperará si el titular registral del signo marcario respectivo aporta en el expediente, todos los elementos probatorios que demuestren la certeza jurídica de sus afirmaciones, en otras palabras la carga probatoria de las manifestaciones y



pretensiones corresponde al promovente de la notoriedad alegada, lo cual deberá demostrarse con prueba idónea, la cual deberá cumplir con los criterios formales y sustanciales establecidos en el derecho marcario nacional e internacional.

En este orden, el artículo 44 de la Ley de marcas dispone que “podrán emplearse todos los medios probatorios” para demostrar la notoriedad de una marca; y el artículo 45 ibidem orienta en cuanto a los criterios que deben ostentar las pruebas ofrecidas en el proceso para determinar fehacientemente la notoriedad de la marca en el sector pertinente del mercado de bienes y servicios; en otras palabras, el artículo 45 responde a la pregunta ¿qué debe demostrar el elenco de prueba aportado en el proceso de declaración de notoriedad de la marca?

La orientación de criterios brindada por el numeral 45 ibidem clarifica al promovente y al juzgador acerca del valor probatorio y eficacia jurídica de los medios de prueba ofrecidos por el titular del registro marcario en el procedimiento. Así para demostrar con certeza la notoriedad de una marca en un sector del mercado pertinente, el artículo 45 de la Ley de marcas establece:

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.

Reiteradamente este órgano colegiado ha estimado que dichos elementos, en la actualidad han sido ampliados por los contenidos en 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 las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

El inciso b) del ítem 1 [Factores que deberán considerarse] del artículo 2 de la primera parte de la Recomendación Conjunta denominada “Determinación de marca notoriamente conocida” advierte:

[...]

- b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo



siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
 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
- [...]

En cuanto al “sector pertinente del público” referido en el artículo 45 de la Ley de marcas, el ítem 2 del artículo 2 de la Recomendación conjunta establece que los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:



[...]

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de producto o servicios a los que aplique la marca.

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que aplique la marca

[...]

Asimismo, en las Notas Explicativas del inciso a) del ítem 1 del artículo 2 de la Recomendación Conjunta, elaboradas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el ente aclaró:

[...]

El titular de una marca, que pretende probar que la marca es notoriamente conocida, ha de proporcionar información que pueda apoyar dicha reivindicación. El párrafo 1) a) exige que la autoridad competente tome en consideración todas las circunstancias que se presenten a fin de demostrar que una marca es notoriamente conocida.

[...]



Conforme a dicha normativa corresponde al titular de la marca el deber de demostrar la notoriedad de esta y corresponde al operador jurídico de la sede registral verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico conforme al principio de legalidad a que se encuentra sujeto el actuar de los funcionarios públicos del Estado costarricense (artículo 11 de la Constitución Política).

Para mejor resolver, este Tribunal previno a la parte oponente y recurrente para que aportara las probanzas que demostraran los hechos afirmativos contenidos en sus alegatos, lo cual se ajusta a lo preceptuado por el numeral 41.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en este tipo de procedimientos y que dispone lo siguiente:

[...]

41.1 Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba:

1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho.
2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo debatido.

[...]



Examinado el elenco probatorio aportado por la parte recurrente, tanto en el expediente de origen como en este legajo de apelación, este Tribunal aplicando los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) determina que ninguno de los elementos probatorios aportados, posee el valor suficiente para demostrar la notoriedad de la marca MARSHMELLO, por cuanto las publicaciones en la web refieren a noticias del artista, impresiones de ventas de productos con la imagen del artista, no se demuestra el ámbito de difusión de la marca, niveles de publicidad en el mercado de los productos con la marca, estudios de producción o venta, que la posicionen como favorita en el mercado y que haya alcanzado el carácter de famosa o notoria, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada.

Por lo anterior, este Tribunal no logra determinar la certeza jurídica de los enunciados afirmativos declarados por la representación de la parte oponente porque los elementos probatorios aportados en este expediente resultan idénticos o similares a los aportados en el expediente de origen (ver lista taxativa de doce elementos probatorios en el considerando sexto de la resolución impugnada en folios 258 y 259 de dicho expediente).

En cuanto a las probanzas referidas con la publicidad y difusión de cierta marca en redes sociales, revistas virtuales, canales de televisión y otras de similar índole, este Tribunal mediante Voto 712-2014 dictado a las 14:10 horas del 16 de octubre de 2014 determinó:



[...]

Con relación a la publicidad aportada como prueba, así como los documentos con los que se trata de demostrar la difusión por internet del signo de mérito, resultan escasos y de ninguna forma demuestran la intensidad, la duración, la magnitud, ni el ámbito de difusión o promoción de la marca en relación directa con el público, esto en virtud de que los artículos publicitarios, las fotocopias certificadas de fotografías de los servicios en exhibición, los panfletos, los folletos, y los brochures, son documentos de carácter aislado que en su análisis de conjunto no son capaces de demostrar fehacientemente que la marca ha tenido una extensa difusión con el público meta, con el público consumidor. Asimismo, no cumplen con los elementos esenciales para tal efecto como la determinación del alcance geográfico de utilización, la promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los servicios a los que se aplica dicha marca.

[...]

Aunado a lo anterior, tal y como fue indicado anteriormente la prueba aportada brinda información y constancia sobre el artista, su carrera, los premios obtenidos, su publicidad y reconocimiento de su personaje; por lo que este Tribunal considera que el recurrente ha confundido en sus alegatos la fama del pseudónimo del artista con la notoriedad la marca MARSHMELLO, según lo manifestado por el mismo recurrente, es una persona desconocida “cuya identidad es un misterio” por lo que este órgano colegiado no puede validar la cesión de derechos que el recurrente afirma ostentar a favor de su representada MARSHMELLO CREATIVE, LLC., simplemente porque



en autos no consta la prueba que demuestre el hecho afirmativo manifestado por el agravante, por lo que todos sus alegatos son rechazados por este Tribunal.

Por lo anterior y en atención a lo alegado respecto al derecho de prelación registral, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual por haber sido presentada primero en tiempo, encontrando su fundamento en el artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas por lo que debe ser concedido a favor de la



marca de acuerdo con lo dictado en la resolución venida en alzada, resultando que procede la denegatoria de la inscripción del signo marcario MARSHMELLO solicitado por la parte recurrente en el expediente 2024-6529 por existir un riesgo de confusión de acuerdo con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, tome nota el agravante que entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta con que exista la posibilidad del riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado. 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 de parte del consumidor en su proceso de



elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda 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.

[...]

De acuerdo con lo anterior, tal y como lo indica el citado artículo 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.

En relación con el riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de



2022, dictaminó:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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.

[...] (lo resaltado es propio)



Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 de su Reglamento referido a las reglas para calificar las semejanzas existentes entre los diferentes signos confrontados a fin de examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, brindando mayor importancia a las similitudes que a las diferencias detectadas entre ellos. Dichas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto, el numeral 24 ibidem establece:



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 esta.

En el expediente 2025-6529 acumulado en este procedimiento, la empresa MARSHMELLO CREATIVE, LLC. pretende la inscripción de la marca de comercio y servicios **MARSHMELLO** en la clase 9 internacional para proteger “Discos compactos con música; Materiales digitales, a saber, CD, DVD y archivos descargables con música; Música digital descargable de Internet; Grabaciones sonoras musicales; Grabaciones de vídeo musicales; Discos fonográficos con música” y en la clase 41 internacional para distinguir “Servicios de disc jockey; Entretenimiento en la naturaleza de actuaciones en vivo de artistas musicales y disc jockey; Servicios de entretenimiento por un artista musical y productor, a saber, composición musical para otros y producción de grabaciones sonoras musicales; Servicios de entretenimiento en la naturaleza de actuaciones musicales en directo; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un artista musical; Servicios de entretenimiento, a saber, suministro de información sobre un artista discográfico a través de una red en línea; Servicios de entretenimiento, a saber, suministro de música pregrabada no descargable, información en el campo de la música y comentarios y artículos sobre música, todo ello en línea a través de



una red informática mundial; Servicios de composición musical; Producción de vídeos musicales; Suministro de un sitio web con vídeos no descargables en el campo de la música”

El presente cotejo se ilustra mejor en la siguiente tabla:

EXPEDIENTE 2024-2636

EXPEDIENTE 2024-6529

	MARSHMELLO
---	-------------------

De la anterior ilustración se obtiene pacíficamente que en los signos marcarios predomina el elemento denominativo, por lo tanto, el presente cotejo debe fundamentarse en las reglas referidas a dichos elementos prevalecientes, sean DJ MARSHMELLO y MARSHMELLO, resultando que el término “DJ”, al ser descriptivo y común debe eliminarse del presente examen, razón por la que se obtiene que ambos signos confrontados resultan idénticos y resulta evidente el riesgo de confusión y de asociación empresarial por la igualdad de signos marcarios a nivel gráfico, fonético o conceptual, ello a pesar que el signo pretendido por el recurrente sea mixto, pues en este caso predomina el elemento denominativo según lo expuesto anteriormente.

Al respecto el voto número 0075-2004 dictado por este Tribunal a las 09:00 horas del 26 de julio de 2004 expuso lo siguiente:

[...]



Para que exista un conflicto marcario, debe necesariamente existir similitudes que provocan esa colisión. Tales similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, y hacen surgir el riesgo de confusión entre ambas en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra.

[...]

Por otra parte, considera este Tribunal que los agravios del recurrente referidos a la imagen del artista con seudónimo DJ MARSHMELLO deben ser rechazados porque, pese a la prevención que consta en este legajo de apelación, el agravante no demostró la representación o cesión de derechos del artista a favor de la empresa MARSHMELLO CREATIVE, LLC.; razón por la que no procede aceptar los alegatos referidos a la actividad artística y difusión del personaje DJ MARSHMELLO, lo anterior de conformidad con los numerales 9, 10,



13, 16, 82 y 82 bis de la Ley de marcas, en relación con el artículo 19.2 del Código Procesal Civil que establece:

19.2 Capacidad procesal y representación. Tendrán capacidad procesal quienes conforme a la ley posean capacidad de actuar.

[...]

Quienes conforme a la ley no tengan capacidad procesal gestionarán, por medio de sus representantes o de las personas autorizadas según la ley, sus estatutos o la escritura social. Los representantes deben demostrar su capacidad procesal desde su primera gestión. No tendrán obligación de presentar documento acreditativo de la representación en todos los procesos, aquellos usuarios a quienes se les autorice para ese efecto.

[...]

La falta de capacidad procesal y la defectuosa representación podrá ser apreciada de oficio u objetada por simple alegación de la parte en cualquier momento; de existir el defecto, podrá ser subsanado oportunamente.

[...]

Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, este Tribunal reitera que aquellas fundamentaciones no pueden ser de aplicación al caso de examen, toda vez que cada caso en particular debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y sujeto al marco de calificación registral que le corresponda al operador del Registro de origen;



resultando además que, las resoluciones dictadas por este Órgano se consideran guías para el administrado, pero no poseen lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para los nuevos casos sometidos ante la administración registral, y mucho menos pueden servir, para descontextualizar los argumentos jurídicos del derecho marcario contenidos en aquellas resoluciones dictadas, por lo que se rechazan todos los agravios de la parte recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas legales expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa MARSHMELLO CREATIVE, LLC., en contra de la resolución recurrida, no habiéndose demostrada la notoriedad de la marca MARSHMELLO y de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades mencionadas, en su condición de apoderado especial de la empresa MARSHMELLO CREATIVE, LLC., en contra de la resolución de las 13:43:32 del trece de diciembre de dos mil veinticuatro, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2026 09:58
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2026 01:54

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2026 08:40
Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2026 09:08

Cristian Mena Chinchilla
Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2026 09:01

Norma Ureña Boza

dccg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55