



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0141-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
SPOTIFY AB, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3990)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0184-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Leon Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-1220-0158, en su condición de apoderado especial de la empresa SPOTIFY AB inscrita y vigente bajo las leyes de Suecia, domiciliada en Regeringsgatan 19, Estocolmo 111 53, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:36 horas del 28 de febrero de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO.OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de abril de 2024 la señora Francela Alfaro Ulate, cédula de identidad 2-0508-0641,



en su condición de presidente con facultades de apoderada generalísima de la empresa **MURRALF GROUP SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica 3-101-720366, solicitó la inscripción de la marca de comercio  para proteger en clase 9 internacional: aplicaciones descargables, aplicaciones informáticas para tv, software de aplicación descargable, aplicaciones móviles, aplicaciones móviles descargables, aplicaciones informáticas para televisor.

El abogado Uri Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-0818-430, en su condición de apoderado especial de la empresa SPOTIFY AB, se opuso a tal solicitud porque consideró que la marca pretendida contraviene el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) debido al posible riesgo de confusión y de asociación con la marca propiedad de su representada **SPOTIFY**, registro 235220, inscrita en clases 9 y 41 de la nomenclatura internacional; además manifestó que el signo marcario inscrito **SPOTIFY** es una marca notoriamente reconocida a nivel internacional y en Costa Rica por lo que debe denegarse la inscripción de la marca pretendida en autos (folio 22 a 30 del expediente de origen).

Una vez analizada la solicitud y la oposición presentadas, mediante resolución dictada a las 09:43:36 horas del 28 de febrero de 2025 (folio 594 al 611), el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada por la representación de la empresa SPOTIFY AB, rechazó la notoriedad de la marca **SPOTIFY** y acogió la

marca de comercio solicitada .



Inconforme con lo resuelto, el abogado Leon Weinstok Mendelewicz, de calidades y en su condición mencionadas, interpuso recurso de apelación (folio 616) contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y una vez conferida la audiencia por parte de este Tribunal mediante resolución de las 04:41 horas del 30 de abril de 2025 (folios 6 y 7 del legajo de apelación) expuso los siguientes agravios (folio 12 a 15):

1. La marca **SPOTIFY** posee un reconocimiento global ampliamente consolidado, producto de su uso intensivo, promoción constante y posicionamiento en diversos mercados alrededor del mundo. **SPOTIFY** cotiza en la bolsa de valores NASDAQ, lo cual evidencia su solidez financiera y su relevancia en el ámbito tecnológico y digital.

2. El carácter notorio de la marca **SPOTIFY** ha sido expresamente reconocido por diversas Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial (Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Suecia y China); en múltiples resoluciones esas oficinas han reconocido el estatus de marca notoria de **SPOTIFY** rechazando signos que generaban confusión a nivel visual y fonético.

3. El Registro de la Propiedad Intelectual debe reconocer el estatus notorio de la marca **SPOTIFY**, el cual se demostró en las copias certificadas de las resoluciones antes aludidas. También se aportaron enlaces verificables de sitios oficiales como NASDAQ y el del equipo FC Barcelona. Rechazar injustificadamente esta prueba por aspectos formales, afecta el derecho de defensa de su representada, quien ha cumplido en ofrecer prueba clara, suficiente y verificable sobre la notoriedad de su marca.



4. El análisis integral de los signos demuestra que las similitudes superan ampliamente las diferencias; visualmente, ambas marcas comparten el prefijo “SPOT” en posición inicial, lo cual tiene mayor impacto en la mente del consumidor; fonéticamente, la semejanza es clara, dado a que el inicio es idéntico y el contraste entre los sufijos no es lo suficientemente fuerte para evitar la confusión, especialmente dentro del ámbito tecnológico.

Solicitó que se declare con lugar la oposición presentada, así como la notoriedad de la marca **SPOTIFY**.

Mediante resolución de las 15:30 horas del 16 de octubre de 2025, este Tribunal previno a la representación de la empresa SPOTIFY AB para que en el plazo de 20 días hábiles aportara como prueba para mejor resolver los elementos necesarios para demostrar la notoriedad de su marca conforme los requisitos exigidos por el artículo 45 de la Ley de marcas (folio 15 y 16 de este legajo de apelación).

La representación de la oponente contestó lo prevenido (folio 22 a 24 del legajo de apelación) y aportó las probanzas correspondientes (folios 25 a 454) lo cual se dio a conocer a la representación de la empresa MURRALF GROUP S.A. mediante resolución dictada por este Tribunal a las 10:25 horas del 2 de diciembre de 2025 (folio 455).

Nuevamente, mediante resolución de las 09:45 horas del 14 de enero de 2026 este Tribunal previno a la representación de la empresa SPOTIFY AB para que demostrara la relación comercial o financiera



que manifiesta existe entre la empresa SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. y la compañía SPOTIFY AB (folios 460 y 461).

La representación de la empresa recurrente contestó la anterior prevención mediante escrito recibido el 20 de febrero de 2026 (folio 467 a 472), manifestaciones que se dispusieron a la representación de la empresa MURRALF GROUP S.A. por medio de la resolución dictada por este Tribunal a las 09:32 horas del 2 de marzo de 2026 (folio 473).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hecho probado, el demostrado por el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución impugnada, en cuanto al registro de la marca de comercio y servicios **SPOTIFY**, registro 235220, propiedad de la empresa SPOTIFY AB para proteger en clase 9 internacional: software de computadora, grabaciones de audio y video con música y espectáculos artísticos, música descargable y grabaciones de vídeo, software de computadora para su uso en el suministro, distribución y transmisión de música digital de audio y relacionada con el entretenimiento, vídeo, texto y contenidos multimedia, software de computadora para permitir la transmisión, almacenamiento, distribución, recolección, edición, organización y modificación de audio, video, mensajes, imágenes, y otros datos para su uso en las redes sociales, chats en línea y juegos interactivos, para su uso en la creación de bases de datos de redes sociales, y para su uso en la gestión de la base de datos de redes sociales, software de computadora para la creación de bases de datos de búsqueda de información y datos para bases peer-to-peer (uno a uno) de datos de redes sociales, CDs pregrabados con música; y en clase 41



internacional: servicios de entretenimiento, servicios educativos; entretenimiento, a saber, el suministro de música, películas y juegos a los usuarios en línea a través de una red de comunicaciones, la producción musical, proporcionando una base de datos en línea a través de una red mundial de comunicaciones con música, películas, juegos en línea y datos de entretenimiento, el suministro de juegos de computadora en línea, alquiler de películas, vídeos, videojuegos y música a través de una red global de comunicaciones.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal determina como hecho no probado de interés para el presente dictado, la notoriedad de la marca **SPOTIFY** alegada por la representación de la empresa recurrente.

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. I. LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SPOTIFY. 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, que 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 este sentido, 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 citado 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 esos



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 la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI de 1999, e 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 8632 (en adelante la Recomendación conjunta).

La primera parte de la Recomendación conjunta denominada “Determinación de marca notoriamente conocida” advierte en el artículo 2, ítem 1 [Factores que deberán considerarse], inciso b):

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 mismo artículo 2 de la Recomendación conjunta, ítem 2, inciso a), 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 artículo 2 de la Recomendación Conjunta, ítem 1, inciso a) elaboradas por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el ente aclaró:

El titular de una marca, que pretende demostrar 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 la normativa señalada corresponde al titular, el deber de demostrar la notoriedad de la marca y 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 en el expediente de origen posee el valor suficiente para demostrar la notoriedad de la marca **SPOTIFY**; los documentos aportados son solo indicios de la notoriedad alegada.

El solicitante indicó que el carácter notorio de la marca **SPOTIFY** ha sido expresamente reconocido por diversas Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial (Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Suecia y China); no obstante, las traducciones en lo conducente aportadas no indican claramente a cuál resolución corresponden, ni se observa con claridad la declaratoria de notoriedad por parte de alguna de esas oficinas. Además, no cumplen los requisitos de admisibilidad contenidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública, pues las resoluciones extranjeras deben contar con la apostilla correspondiente.

Además, debe tomar en cuenta el agravante que los documentos que se adjuntaron a los correos electrónicos recibidos por el Registro de la Propiedad Intelectual y anexos al expediente de origen, al ser constancias expedidas por autoridades y oficinas de otros países requieren para su admisibilidad de la legalización, traducción oficial y apostillado conforme a lo exigido por el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública; el incumplimiento de este requisito legal, no da certeza jurídica de su contenido, ni de la dependencia extranjera que emite la certificación correspondiente, por lo que ninguna de las constancias o documentos aportados cumple con tales requisitos.



Igualmente existe una serie de documentos aportados por el recurrente y que constan en el legajo de apelación (folio 35 a 445) que no están escritos en español, no cuentan con la traducción oficial y aunque estén certificados notarialmente (folio 446) todos incumplen los requisitos de admisibilidad que rigen en esta materia; debe notar el recurrente que la única traducción oficial que aportó en este legajo de apelación está referida al Boletín Informativo Nasdaq, acerca las perspectivas semanales sobre las últimas tendencias en el mercado de valores de las acciones de la empresa **SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.** (folio 447 a 452), razón por la cual, se le previno (folios 460 y 461) para que aclarara la razón por la cual aportó una documentación de otra empresa, dado que si ambas pertenecen al mismo grupo de interés económico, el alegante debía aportar la prueba para mejor resolver en este sentido; no obstante, el agravante no presentó prueba idónea para demostrar que su representada y la empresa SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. pertenecen al mismo grupo de interés económico pues en el escrito recibido, no constan certificaciones, ni constancias con valor probatorio suficiente para demostrar la unidad económica y la unidad de dirección empresarial que se requiere para demostrar la pertenencia de dos o más empresas al mismo grupo de interés económico.

En este sentido, no debe confundirse la posible relación comercial existente entre dos o más compañías del mismo mercado de bienes y servicios, con la constitución de un grupo corporativo, grupo de sociedades, o la conformación de un grupo de interés económico.



En otras palabras, para demostrar la existencia de un grupo de interés económico entre empresas, debe comprobarse fehacientemente la unidad en la dirección gerencial económica de todas las empresas que conforman el grupo, pues de lo contrario, solo se demostraría la existencia de una unión empresarial o una simple yuxtaposición de sociedades; así lo aclara la resolución 0355-2012 de las 15:10 horas 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 colige que las empresas que conforman un grupo económico o grupo corporativo deben constituir una unidad económica, cuyas decisiones estratégicas, comerciales, administrativas y económicas derivan de una dirección administrativa y económica común; al respecto, el recurrente no aportó prueba idónea en este procedimiento, razón por la cual este Tribunal debe rechazar sus alegatos y pretensiones porque las probanzas aportadas para demostrar que la empresa SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. es la sociedad matriz del grupo corporativo al cual pertenece su empresa representada, SPOTIFY AB (folio 467) no poseen el valor suficiente conforme a lo que rige el derecho positivo en esta materia.

En este orden de ideas, la Ley 8652, General de Telecomunicaciones en su artículo 6, inciso 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, indican 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).

Ahora bien, si la probanza anterior debe rechazarse por no corresponder al derecho sustantivo; igual suerte corresponde a la pretensión y alegatos del recurrente orientados a demostrar la notoriedad de la marca **SPOTIFY**, toda vez que la prueba examinada estaba orientada a ese fin.


Tome en cuenta el agravante que el artículo 41.1 del Código Procesal Civil, antes transcrito, establece la obligación de toda parte procesal de comprobar los hechos afirmativos contenidos en sus



manifestaciones, pretensiones y alegatos, razón por la cual, sus alegatos y afirmaciones, al carecer de prueba idónea, no pueden ser admitidos por este órgano colegiado, pues no logró demostrar sus agravios referidos a que la marca **SPOTIFY** haya sido declarada notoria o que posee reconocimiento global y posicionamiento en diversos mercados alrededor del mundo; tampoco demostró que su representada cotiza en la bolsa de valores NASDAQ.

II. SOBRE LA OPOSICIÓN PRESENTADA Y LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

En cuanto a la falta de distintividad alegada por

el recurrente del signo pretendido  y el riesgo de confusión con la marca inscrita propiedad de su representada **SPOTIFY**, la reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que, entre menos aptitud distintiva posea un signo pretendido, con respecto a otro inscrito, mayor será el riesgo de confusión o de asociación empresarial pues la semejanza entre 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 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 esos 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.

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 acuerdo con lo anterior, no es posible registrar 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.

[...]

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 atenderse 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. Tales 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...



En el presente examen se deben cotejar los siguientes signos marcarios:

Marca pretendida



Marca inscrita


SPOTIFY

De la anterior ilustración se obtiene pacíficamente que en los signos marcarios predomina el elemento denominativo y que coinciden exactamente en sus cuatro primeras letras y en el orden de estas (SPOT); por lo que es evidente la similitud y el riesgo de confusión a nivel gráfico y fonético, puesto que las tres letras finales en cada uno de los signos “TVS” y “IFY” no ofrecen la distintividad suficiente para eliminar la posibilidad del riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor.

Tal como lo ha reiterado este Tribunal en distintas resoluciones, para que exista un conflicto marcario, necesariamente deben 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 estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y ello por su simple observación, o bien, por la manera en que se percibe la marca; 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.

Considera este Tribunal que la marca pretendida  contraviene las causales contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, pues existen semejanzas que pueden provocar riesgo de confusión o asociación en el consumidor con respecto a la marca inscrita **SPOTIFY**; además, la solicitada pretende proteger productos en clase 9 que son totalmente relacionados con los protegidos con la marca inscrita, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal considera que se debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Leon Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa SPOTIFY AB, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:36 horas del 28 de febrero de 2025; únicamente en cuanto a la falta de distintividad del signo solicitado y el riesgo de confusión y asociación con la marca propiedad de su representada. Se rechaza el reconocimiento de notoriedad de la marca SPOTIFY.



POR TANTO

Se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Leon Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa SPOTIFY AB, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:36 horas del 28 de febrero de 2025, la cual **se revoca parcialmente** para que se deniegue el signo  **Spottvs** solicitado por la empresa **MURRALF GROUP SOCIEDAD ANONIMA**; se **confirma parcialmente** la resolución apelada en cuanto al rechazo del reconocimiento de notoriedad de la marca SPOTIFY. 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

dcg/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