
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0269-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “NUBANK”

NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-4679)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0345-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y nueve minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **María de la Cruz Villanea Villegas**, portadora de la cédula de identidad número 1-984-0695, en su condición de apoderada especial de la sociedad **NU PAGAMENTOS S.A.-INSTITUICAO DE PAGAMENTO**, organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en R Capote Valente, 39 Pinheiros-05409-000 Sao Paulo - SP, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:44:20 horas del 19 de mayo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**NUBANK**”, para proteger y distinguir servicios de la clase 36: análisis financiero en el campo de suscripción de créditos; servicios de banca; servicios de banca mediante acceso remoto, a saber, servicios de banca en el hogar a través de aplicaciones de banca móvil o en línea; servicios de tarjetas de crédito,

a saber, emisión y administración de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas débito, a saber, emisión y administración de tarjetas débito; consultoría de seguros; consultoría financiera; agencias de crédito; emisión de tarjetas de crédito; emisión de cheques de viajero; emisión de tokens de valor; servicios de préstamo en el campo de préstamos a consumidores sin garantías y a pequeñas y medianas empresas; servicios de información y asesoría financiera; transferencia electrónica de fondos; inversión de fondos para terceros; servicios de liquidación financiera, a saber, servicios de resolución de deudas de tipo de liquidación y eliminación de deudas de tarjetas de crédito; transacciones en moneda extranjera; servicios de planeación de presupuesto para terceros; servicios de cajas de ahorro; servicios de seguros, a saber, suscripción de seguros contra accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; corretaje de seguros en el campo de seguros de accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; servicios actuariales; suscripción y administración de seguros de responsabilidad comercial colateral.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 12:44:20 horas del 19 de mayo de 2023, denegó la solicitud presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscritos los signos **NEOBANK** y **NUBANCA** para la clase 36.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUICAO DE PAGAMENTO** apeló y expuso como agravios:

- 1- La empresa solicitante, presenta un concepto de banca más dinámico, digital y sencillo de gran prestigio a nivel internacional.
- 2- La notoriedad de la marca solicitada le permite su coexistencia registral con los signos inscritos.

-
- 3- Se aportan noticias a nivel mundial y nacionales relativas al impacto de las marcas NU y NUBANK, declaratorias de notoriedad y reseñas sobre la compañía; lo que trae como consecuencia que las marcas puedan coexistir por cuanto su inscripción no significaría un riesgo al consumidor y tampoco un riesgo de asociación empresarial.
 - 4- Realizado el cotejo de los signos, se concluye que no hay confusión.
NUBANCA cuenta con un diseño y colores llamativos que pueden diferenciar una marca de otra. **NEOBANK** y **NUBANK**, en sus siglas distintivas cuentan con una diferencia sustancial en sus sentido fonético y gráfico
 - 5- Analizada la marca tal y como lo establece la ley, como un todo o una unidad, goza del necesario nivel inventivo para acceder al registro.
 - 6- No puede sacarse de la ecuación el origen empresarial de las empresas a la hora de delimitar si estos pequeños parecidos son suficientes para denegar una marca.
 - 7- El hecho de estar ante una marca notoria (donde su declaración inclusive se da en un país centroamericano), así como ante una marca cuyo impacto trasciende cualquier frontera en virtud no solo del éxito rotundo que ha tenido, además por tratarse de banco digital que puede ser utilizado en cualquier país, demuestra que en un ámbito tan especializado como el financiero la confusión con otras marcas no es algo factible ni real. Es tan así que inclusive los medios nacionales con mayor difusión han cubierto su trayectoria, informando al público costarricense sobre sus éxitos, su impacto y en definitiva la existencia de esta marca y los derechos de propiedad intelectual que lleva consigo.

Adjunta resoluciones de la República de El Salvador apostilladas donde se declara la notoriedad de la marca solicitada.

Solicita revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:44:20 horas del 19 de mayo de 2023 y continuar con el proceso de registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en este Registro se encuentran inscritas las marcas:

NUBANCA  registro 294406, inscrita el 18 de febrero de 2021 y vence el 18 de febrero de 2031, distingue en clase 36: servicios financieros, a nombre de **NUBANCA CORP** (folios 150 y 151 del expediente principal).

NEOBANK registro 290251, inscrita el 14 de agosto de 2020 y vence el 14 de agosto de 2030, distingue en clase 36: servicios financieros y crediticios, a nombre de **LSJ TECHNOLOGY SERVICES S.A.**

2. Según se desprende de las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de El Salvador a las 10:08 horas del 23 de marzo de 2023, expediente 2022202516 y 10:01 horas del 23 de marzo de 2023 Expediente 2022202513, se tiene por acreditada la notoriedad de la marca NUBANK para la clase 36: servicios financieros, de conformidad con el artículo 6 bis) del Convenio de París, 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (folios 25 a 93 legajo de apelación)

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. I-RECONOCIMIENTO DE NOTORIEDAD DE LA MARCA SOLICITADA “NUBANK”. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar, lo que la doctrina ha señalado al respecto

[...]

Para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.

[...]

(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

En nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, independientemente de su inscripción o no en nuestro país, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, aspecto que es analizado en el Voto 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

I.- Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también

la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. **Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada** (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). **Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia**

naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: "...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como "de las marcas de renombre" o "de las marcas notorias", que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse, aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina "actividades parasitarias" o "actos parasitarios". Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales. (Lo resaltado es nuestro).

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente

reconocidas. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es la Ley No. 7484 del 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas, estableciendo lo siguiente:

Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta." (Lo resaltado es nuestro).

Sobre este tema en particular, con respecto a la oposición de una marca notoria no inscrita en Costa Rica, este Tribunal, en el Voto 0077-2014 emitido a las 14:20 del 21 de enero de 2014 señala:

En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de la marca "DOLCE & GABBANA" como medio para su defensa, y que, según certificación de la secretaría general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, y certificación del Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, es una marca notoriamente conocida en el sector comercial concretamente para prendas

de vestir y complementos de moda, tales como bolsos y gafas de sol. No concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse dentro del presente asunto, **basándose en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París.**

En el presente caso la apelante indica que su marca es notoria para lo que aporta como prueba, resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de El Salvador (folios 25 a 93 legajo de apelación), e información sobre el reconocimiento de su signo en medios publicitarios y afines. (folios 30 a 137 del expediente principal).

Con respecto a estos últimos datos considera el Tribunal que en el caso concreto sirven como complemento para ratificar la notoriedad del signo dictaminada por un país miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, como en este caso es El Salvador según hechos probados y en aplicación del artículo 6 del Convenio de previa cita.

Este Tribunal de vieja data a emitido criterio donde reconoce la notoriedad de una marca, cuando esta viene fundamentada en resoluciones de países miembros del Convenio de París. Al respecto en el voto 0005-2022 emitido a las 11:04 del 10 de enero de 2022 este Tribunal indicó:

[...]

En el presente asunto considera este Tribunal que el principal argumento de la representación de la empresa apelante **FERRARI S.P.A.**, es la notoriedad

de su marca **ENZO FERRARI**, para lo cual presenta certificaciones de las resoluciones números No. 29822383-2016/50629 del Departamento de la Junta de Reexaminación Reevaluación y resolución No.71248886-2014/15607 de la Dirección del Departamento de Marcas, ambas de la Oficina Turca de Patentes y Marcas de la República de Turquía (ver folios 43 a 61 del legajo de apelación digital), en las que se declara como marca famosa y reconocida a la marca **ENZO FERRARI**.

[...]

Por ello, las resoluciones a que se ha hecho referencia resultan idóneas para reconocer por parte de la Administración Registral a la marca **ENZO FERRARI** como notoria, máxime que el elenco probatorio se ajusta a los requerimientos de la Ley General de la Administración Pública, además, se encuentran debidamente apostilladas, con su correspondiente traducción y certificación notarial en los que se requiera ese trámite, emitidos por los distintos entes del país antes indicado.

Bajo ese conocimiento, por encontrarse reconocido el signo **ENZO FERRARI** como notorio en un estado suscriptor del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, este Tribunal, reconoce la notoriedad extranjera y mantiene esta característica de notoriedad para la marca “**ENZO FERRARI**” en clase 12.

[...]

De conformidad con lo anterior y la prueba presentada se reconoce la notoriedad del signo **NUBANK** para la clase 36: servicios financieros, cuyo solicitante es la empresa **NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO**.

II-COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. Una marca es todo signo que tenga

la capacidad de distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, el artículo 2 de la Ley de marcas, la define de la siguiente forma:

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

La distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen los incisos a y b:

- 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, [...] 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 [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- 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.
- 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...

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero

debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten los signos, 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), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto.

SIGNO SOLICITADO

NUBANK

Análisis financiero en el campo de suscripción de créditos; servicios de banca; servicios de banca mediante acceso remoto, a saber, servicios de banca en el hogar a través de aplicaciones de banca móvil o en línea; servicios de tarjetas de crédito, a saber, emisión y administración de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas débito, a saber, emisión y administración de tarjetas débito; consultoría de seguros; consultoría financiera; agencias de crédito; emisión de tarjetas de crédito; emisión de cheques de viajero; emisión de tokens de valor; servicios de préstamo en el campo de préstamos a consumidores sin garantías y a pequeñas y medianas empresas; servicios de información y asesoría financiera; transferencia electrónica de fondos; inversión de fondos para terceros; servicios de liquidación financiera, a saber, servicios de resolución de deudas de tipo de liquidación y eliminación de deudas de tarjetas de crédito; transacciones en moneda extranjera; servicios de planeación de presupuesto para terceros; servicios de cajas de ahorro; servicios de seguros, a saber, suscripción de seguros contra accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; corretaje de seguros en el campo de seguros de accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; servicios actuariales; suscripción y administración de seguros de responsabilidad comercial colateral.

MARCAS REGISTRADAS



servicios financieros

NEOBANK

servicios financieros y crediticios

Desde el punto de vista gráfico, los signos enfrentados cuentan con elementos genéricos que el consumidor detecta fácilmente y se trata de **BANK** (banco en la lengua inglesa) y **BANCA** por lo que el foco de comparación debe centrarse en los elementos no genéricos que en este caso son **NU** del signo solicitado y **NU – NEO** de los signos registrados, con esto no se quiere decir que se violenta el análisis en conjunto, lo que se reafirma es que en la concesión de un derecho registral marcario no se puede dar protección absoluta a los elementos de uso común o necesarios en el comercio, como los citados **BANK** y **BANCA**.

Bajo la anterior premisa es claro que los términos **NU** frente a **NU y NEO**, desde el punto de vista gráfico y fonético presentan más semejanzas que diferencias, de igual manera el conjunto marcario a simple golpe de vista y pronunciación presenta semejanza: **NUBANK** vs **NUBANCA** - **NEOBANK**. Bajo esta conceptualización el signo pedido debería de rechazarse, tal como así lo hizo el Registro de origen en la resolución apelada.

Sin embargo, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...”. Según esta premisa, lo que procede es analizar si los servicios a los que

se refieren las marcas pueden ser asociados y con ello se estaría haciendo un análisis del principio de especialidad.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen.

Confusión indirecta: en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, *El nuevo derecho de marcas*, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

De esta relación normativa y doctrinaria, se puede observar con claridad que la lista de servicios que pretende distinguir la marca solicitada en clase 36 se refieren al ámbito financiero, por ende, son los mismos que distinguen las marcas registradas ya que los valores financieros engloban toda la lista de servicios que pretende distinguir el signo pedido.

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios amparados por las ya inscritas, como ya quedó claro de la relación que se hizo de estas anteriormente.

En lo que respecta a la notoriedad de la marca solicitada, no es una cualidad que le permita ingresar al ámbito registral por encima de otros registros que cuentan con derechos adquiridos desde los años 2020 y 2021, el estatus de marca notoria puede servir como base para entablar otros procesos como el establecido en el mismo numeral 6 bis 3 del Convenio de París para posteriormente, acceder a la inscripción, pero el presente no es un proceso que le permita el registro debido a los derechos de terceros.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados, se rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada **“NUBANK”** y al reconocer la notoriedad de esta, para servicios financieros, lo pertinente es rechazar parcialmente los agravios formulados por el apelante y declarar parcialmente sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUICAO DE PAGAMENTO**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:44:20 horas del 19 de mayo de 2023.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar parcialmente** el recurso de apelación planteado por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **NU PAGAMENTOS S.A.-INSTITUICAO DE PAGAMENTO** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:44:20 horas del 19 de mayo de 2023, la cual en este acto **se revoca parcialmente** reconociendo la notoriedad del signo solicitado y rechazando su registro por identidad con las marcas registradas. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2023 08:57 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2023 08:49 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2023 09:37 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2023 08:50 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2023 03:31 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33