
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0226-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4676

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0327-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con cuatro minutos del once de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en R Capote Valente, 39 Pinheiros-05409-000, São Paulo-SP, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:08 horas del 10 de mayo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con documento presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 2 de junio de 2023, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de

inscripción de la marca de servicios  para proteger y distinguir servicios en clase 36 de la nomenclatura internacional.

Mediante resolución final dictada a las 15:46:08 horas del 10 de mayo de 2023 el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó el signo solicitado por derecho de terceros, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) al encontrarse inscrita la marca de servicios



en clase 36 de la nomenclatura internacional, porque son gráfica y fonéticamente iguales en cuanto a su elemento denominativo **NU** y busca proteger servicios iguales o relacionados con los servicios protegidos, los cuales se podrían comercializar en los mismos medios, por lo que, de coexistir las marcas en el comercio, resulta inminente el riesgo de confusión en el consumidor.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO**, apeló y expuso como agravios:

1. NUBANK cuenta con una trascendencia e impacto mundial innegable. La empresa se encuentra entre las más prestigiosas en el mundo ingresando a la lista de Time100 compañías más influyentes del 2022 por su impacto, relevancia, innovación, éxito entre otros, además del apoyo del magnate Warren Buffet (noticia en anexo 1).
2. Existen prestigiosas menciones, galardones y noticias mundiales relevantes sobre NU y NUBANK (anexo 2); no puede concluirse que una marca con tanto impacto mundial en un ámbito tan especializado como el financiero, pueda llegar a provocar confusión.

3. En Costa Rica, diferentes medios nacionales (El Financiero, La Nación, La República y Delfino CR) han hecho eco del ascenso de NUBANK (anexo 3) lo que explica detalladamente su impacto latinoamericano y mundial; la marca NU ha sido expuesta a conocimiento de los costarricenses y potenciales consumidores, se ha explicado quienes son los verdaderos propietarios, por lo que no debe existir problema entre su marca y la objetada pues no provocaría confusión, únicamente se estaría reconociendo el derecho de propiedad intelectual de sus mandantes sobre el término.

4. La Dirección de Propiedad Intelectual de El Salvador, por medio de la resolución de las 10:01 horas del 23 de marzo de 2023, la cual adjuntó, declaró la notoriedad de la marca NU. Ello hace notar el carácter distintivo de la marca y que es nula la posibilidad real de que sea confundible con otras.

5. Aunque las marcas cuentan con un leve parecido, los diseños y colores llamativos son sumamente diferentes. El análisis desmembrado de la marca resulta dañino porque está analizando la única parte en donde los signos comparten letras y no la totalidad de este.

6. Por el tiempo entre la contestación y la emisión de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual (2 días) no parece que se le diera la importancia debida al caso; el fundamento de la resolución corresponde más a un proceso de nulidad. Con la prueba aportada se busca hacer ver que ambas marcas pueden coexistir por cuanto su inscripción no significa un riesgo al consumidor y tampoco un riesgo de asociación empresarial.

7. Denegar el registro de una marca con tanto renombre mundial es dañino para su mandante, quien pretende incursionar y brindar más oportunidades financieras en el país, y sienta un precedente negativo pues hace ver que los derechos de

propiedad intelectual fehacientemente comprobados no son susceptibles de registro en Costa Rica.

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. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios  registro 294406, propiedad de la empresa NUBANCA CORP., que protege y distingue en clase 35 de la nomenclatura internacional: gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y en clase 36: servicios financieros. Inscrita el 18 de febrero de 2021, vigente hasta el 18 de febrero de 2031 (folios 13 y 14 del expediente principal).

2. Según se desprende de la resolución emitida 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, se tiene por acreditada la notoriedad de la marca NU 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 (folio 29 a 62 del 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. RECONOCIMIENTO DE NOTORIEDAD DE LA MARCA SOLICITADA “NU”. La apelante alegó la notoriedad de su marca para lo que aportó como prueba la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de El Salvador (folio 29 a 62 del legajo de apelación), e información sobre el reconocimiento de su signo en medios publicitarios y afines (folios 28 a 126 del expediente principal)

A criterio de este Tribunal, estos últimos datos 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 se indicó en los hechos probados, ello en aplicación del artículo 6 *bis* de dicha normativa:

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 subrayado no corresponde al texto original).

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

II. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

Por ello, 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 adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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. En este sentido, 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.

[...]

Conforme a la norma transcrita, 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.

Para realizar este análisis, se recurre también al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo el examen gráfico, fonético e ideológico, así como el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Este cotejo permite determinar la posibilidad de que se presente algún tipo de confusión. Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Finalmente, la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo marcario el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenderse a la impresión de conjunto de

los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En atención a lo anterior se procede a cotejar la marca solicitada con el signo inscrito:

Marca propuesta



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 tarjeta de crédito, a saber, emisión y administración de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de débito, a saber, emisión y administración de tarjetas de 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.

Marca registrada



Clase 36: servicios financieros.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la de la empresa apelante se determina que, desde el punto de vista gráfico o visual el signo

solicitado  está conformado por un solo vocablo, escrito en una tipografía especial en letras de color morado, cuyos trazos en la consonante **N** y la vocal **U**

presentan rasgos ondulados. El signo inscrito  es mixto, está compuesto por una palabra **NUBANCA** escrita en una tipografía simple en letras de color celeste, donde la inicial N y la letra B tienen un tamaño mayor que las demás, y un elemento figurativo que asemeja a una flecha de color amarillo. Debe tenerse en cuenta que los distintivos en pugna, vistos en su conjunto, tienen un componente en común y en el mismo orden: la sílaba **NU** al inicio de cada uno de ellos; esto hace que posean idéntica secuencia vocálica, de modo que el elemento denominativo que prevalece en la marca registrada **NU** se encuentra incluida en la marca propuesta, pues la palabra **BANCA** tiene una función informativa respecto a los servicios protegidos por el signo inscrito en clase 36 de la nomenclatura internacional; por su parte, el diseño que asemeja a una flecha, es un elemento de carácter secundario, por tanto, existe similitud entre estos, lo que puede llevar al público consumidor a un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Consecuencia de tales coincidencias, ambos distintivos marcarios presentan una semejanza fonética y auditiva al comienzo de cada una de las denominaciones que conforman los signos en conflicto, dado que la sonoridad del signo solicitado está acentuada en la sílaba **NU** contenida en el signo inscrito, lo que puede generar confusión auditiva en los consumidores.

En el campo ideológico o conceptual, el término analizado **NU** (solicitado) no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que se trata de un vocablo de fantasía. **NUBANCA** (inscrito) por su parte, está compuesto por la sílaba NU y el vocablo BANCA, perfectamente distinguibles uno del otro debido al tamaño mayor de las letras N y B; el término banca es definido por el Diccionario en línea de la Real Academia Española como: “[...] **2. f.** Actividad económica de operaciones financieras que se realiza por medio de los bancos. [...]”, por lo que se considera de uso común para los servicios de la clase 36, de esta manera, el elemento NU se convierte en el preponderante, pero al ser de fantasía no se realiza un análisis en este aspecto.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión y asociación que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud visual y auditiva en torno a la palabra **NU** que contienen los signos. En consecuencia, conforme al artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, pesan más las semejanzas que las diferencias, aspecto que sirve de base para objetar la protección del signo solicitado frente al signo que opuso de oficio el Registro de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos 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”, por lo que se procede

analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, 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 el contexto de lo anterior, se observa que el signo solicitado en clase 36 de la nomenclatura internacional, es para proteger en su generalidad servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros y servicios de préstamo, y la marca inscrita distingue en clase 36 de la nomenclatura internacional, servicios financieros. Por consiguiente, si se analizan los listados de la clase 36 del signo solicitado e inscrito se puede observar con claridad que los servicios de ambos son de una misma naturaleza (financieros), por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad para la coexistencia en el mercado del signo solicitado junto al registrado.

Con respecto a los agravios que plantea la empresa apelante los numerados 1 a 3 no son de recibo, pues refieren a publicidad y noticias relacionadas con la marca NUBANK signo que no es el pedido, pues como se evidencia a folio 2 del expediente

principal la marca solicitada es  .

En lo que respecta al reconocimiento de la notoriedad de la marca solicitada, pese a haber sido reconocida, esta no es una cualidad que le permita ingresar al ámbito registral por encima de otro registro que cuenta con derechos adquiridos desde

2021; el estatus de marca notoria puede servir como base para entablar otros procesos como el establecido en el mismo numeral 6bis 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.

En lo que atañe a que, aunque las marcas cuentan con un leve parecido, los diseños

y colores llamativos son sumamente diferentes  versus  y que el análisis desmembrado de la marca resulta dañino, no lleva razón la apelante en su alegato, en el sentido de que no hubo análisis desmembrado, porque el signo solicitado se compone de una sola palabra. El Registro hace bien el cotejo pues se distingue la palabra banca que no puede ser considerada porque informa sobre los servicios protegidos y el diseño de una flecha que acompaña al signo inscrito no es suficiente, pues el consumidor podría pensar que la marca solicitada es una variación de la registrada, lo que podría causar un riesgo de confusión y asociación empresarial entre los destinatarios de los servicios, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Respecto a que entre la contestación y la emisión de la resolución final solo transcurrieron dos días y que no parece que se le diera la importancia debida al caso, vale la pena mencionar que la calificación y examen que realiza el registrador de la solicitud y documentación que consta en el expediente para llegar al dictado de la resolución final debe realizarse de acuerdo con la normativa que rige la materia, la cual no ha sido vulnerada; de manera que esta manifestación es una afirmación temeraria y subjetiva, pues resolver en corto plazo no es señal de falta de análisis.

Acerca del agravio relativo a que denegar el registro de una marca con tanto renombre mundial es dañino para su mandante y sienta un precedente negativo

pues hace ver que los derechos de propiedad intelectual fehacientemente comprobados no son susceptibles de registro en Costa Rica, no lleva razón la apelante, puesto que aplica el principio “primero en tiempo primero en derecho”

debido a que la marca registrada  fue presentada el 8 de octubre de 2020 y quedó inscrita desde el 18 de febrero de 2021, según consta a folios 13 y 14 del expediente principal. Como quedó establecido, los signos cotejados son similares y existe riesgo de confusión y asociación empresarial, debido a que se advierte una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios amparados por la marca ya inscrita.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas, se observa que el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la aptitud distintiva necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con la marca registrada; por lo que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, sobre la inadmisibilidad de la marca de servicios , según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Al haber sido reconocida la notoriedad de la marca pedida 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 abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:08 horas del 10 de mayo de 2023.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **parcialmente sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO**, en contra de la resolución final dictada a las 15:46:08 horas del 10 de mayo de 2023, la que en este acto **se revoca parcialmente**, se reconoce la notoriedad del signo solicitado y se deniega su inscripción. 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 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: 10/11/2023 02:55 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2023 03:26 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2023 03:07 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2023 03:00 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 10:04 AM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33