
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0267-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “NUBANK”

NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4678

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0349-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y tres minutos del veinticinco 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, en su condición de apoderada especial de la empresa NU PAGAMENTOS S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, organizada y existente bajo las leyes de la República Federativa del Brasil, con domicilio en R Capote Valente, 39 Pinheiros-05409-000 Sao Paulo - SP, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:16:57 horas del 19 de mayo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Villanea Villegas, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

NUBANK

para distinguir los productos de la clase 9 que más adelante se mencionarán.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al encontrarse inscritos los signos

NEOBANK en clases 9 y 36 y **NUBANCA** en clase 36.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló y expuso como agravios:

La empresa solicitante presenta un concepto de banca y servicios más dinámica, digital, más sencilla y sin burocracia bancaria.

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 la revista Time “Las 100 compañías más influyentes del 2022” por su impacto, relevancia, innovación y éxito, entre otros, además del apoyo del magnate Warren Buffet (noticia en anexo 1).

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.

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 vendedores propietarios, por lo que no debe existir problema entre signos pues no se provocaría confusión, únicamente se estaría reconociendo el derecho de propiedad intelectual de sus mandantes sobre el término.

La notoriedad de la marca solicitada le permite su coexistencia registral con los signos inscritos.

Realizado el cotejo de los signos, se concluye que no hay confusión.

 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.

Analizada la marca tal y como lo establece la ley, como un todo o una unidad, goza de la necesaria aptitud distintiva para acceder al registro.

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.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. 1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los signos:

i. Marca de fábrica y servicios **NEOBANK**, registro 290251, vence el 14 de agosto de 2030, y distingue entre otras, en **clase 9** una aplicación descargable y plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para controlar servicios. Por medio de ella también se pueden alquilar medios de transporte y ofrecer el servicio de prepago de tiquetes de bus y trenes, se pueden obtener tarjetas de crédito, servicios financieros y crediticios, servicios de entregas a domicilio de cualquier tipo de producto, se tiene acceso a restaurantes y otros servicios de alimentación, se ofrecen servicios de transporte, publicidad y negocios; y en **clase 36** servicios financieros y crediticios, a nombre de LSJ TECHNOLOGY SERVICES, S.A. (folios 155 a 156 expediente principal).

ii. Marca de servicios **NUBANCA**  registro 294406, vence el 18 de febrero de 2031, y distingue entre otras, en **clase 36** servicios financieros, a nombre de NUBANCA CORP (folios 157 y 158 expediente principal).

2. La solicitud como marca de servicios del signo **NU BANK**, en clase 36 para distinguir servicios financieros y operaciones monetarias, presentada el 9 de febrero de 2022 por la empresa BILLETRA MOVIL S.A. DE C.V., se encuentra denegada desde el 19 de julio de 2022 (folio 5 legajo de apelación).

3. Se reconoce la notoriedad declarada en la República de El Salvador de la marca **NUBANK**, para servicios financieros en la clase 36 (folios 27 a 60 legajo de apelación).

TERCERO. 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”. La obligatoriedad de proteger a 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). El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es ley 7484 del 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis indica:

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.

La apelante indica que su marca es notoria, para lo que aporta, entre otros documentos, resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual, Centro Nacional de Registros de la República de El Salvador (folios 27 a 60 legajo de apelación).

Con respecto a este hecho, sirve para ratificar la notoriedad del signo dictaminada por un país miembro de la Unión de París, como en este caso es El Salvador. Al respecto, en el voto 0005-2022 dictado a las 11:04 de 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 documentación presentada se reconoce la notoriedad del signo **NUBANK** para servicios financieros en la clase 36.

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 aptitud distintiva constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia, 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 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 [...] similar a una marca, [...] registrada [...] 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 [...] similar a una marca, [...] registrada [...] 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 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), 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...

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.

Antes de realizar el cotejo marcario, considera importante este Tribunal mencionar que no se entra a cotejar la marca de servicios NU BANK de la clase 36 para distinguir servicios financieros y operaciones monetarias, presentada para registro el 9 de febrero de 2022 por la empresa BILLETERA MOVIL S.A. DE C.V., dado que esta se encuentra denegada desde el 19 de julio de 2022.

SIGNO SOLICITADO

NUBANK

Clase 9: Dispositivos de verificación electrónica para la verificación de la autenticación de tarjetas de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de prepago, tarjetas de pago y tarjetas de facturación, firmas digitales, tarjetas que contienen un chip de circuito integrado [tarjeta inteligente], tarjetas de colección; tarjetas de gastos, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas de pago codificadas magnéticamente, tarjetas de recargas, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepago y tarjetas de pago, tarjetas magnéticas codificadas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (tarjetas inteligentes), tarjetas magnéticas codificadas, dispositivos de escaneo óptico y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito integrado, tarjetas magnéticas codificadas, certificados digitales, claves de cifrado, dispositivos informáticos para manejo de datos, dispositivos de identificación por radiofrecuencia (transpondedores), equipos de telecomunicación inalámbricos, a saber transpondedores, dispositivos de verificación electrónica, a saber hardware y software e computador para la autenticación de tarjetas de pago, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago, equipos de telecomunicaciones, a saber, terminales electrónicas para transacciones en

puntos de venta y software de computador para transmisión, visualización y almacenamiento de transacciones, identificación e información financiera para uso en servicios financieros e industrias de telecomunicaciones y banca, hardware que comprende escáneres electrónicos que se utilizan con dispositivos de activación magnéticos, incluyendo tarjetas, etiquetas clave y etiquetas de transpondedor que comprenden sets de un circuito electrónico y una antena de radio que se utilizan con escáneres electrónicos, hardware de computador y software de codificación, claves de codificación, certificados digitales, firmas digitales, software para la seguridad de almacenamiento de datos y restauración y transmisión de información confidencial de clientes utilizada por individuos, instituciones bancarias y financieras, hardware de computador de tipo de dispositivos que contienen un chip de circuito integrado y dispositivos de pago por proximidad conocidos como transpondedores, hardware de computador, accesorios de computador y software para uso en transacciones electrónicas e inalámbricas comerciales y de consumo, a saber, hardware, software y accesorios de computador para facilitar los pagos electrónicos e inalámbricos, hardware de computador, software de computador y programas de computador diseñados para facilitar pequeños pagos a minoristas en la red global de computador, comerciantes y proveedores de contenido, hardware y software de computador para el cifrado y almacenamiento seguro de datos y la restauración y transmisión de información de clientes, cuentas y transacciones utilizadas por individuos, instituciones financieras y bancos hardware y software de computador para facilitar el acceso a cuentas de pago para el comercio electrónico e inalámbrico, lectores de tarjetas, lectores de tarjetas, lectores de tarjetas para tarjetas codificadas magnéticamente y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado, puntos terminales de transacciones de ventas, software de computador que comprende un programa de pago digital o electrónico para almacenar tarjetas de pago, información personal, y dinero o valor electrónico en un computador personal o un computador diseñado para permitir que las tarjetas inteligentes

interactúen con terminales y lectores, software de computador diseñado para permitir que las tarjetas inteligentes funcionen con terminales y lectores, software de computador para la transmisión, visualización y almacenamiento de información de transacciones de identificación y financiera para uso en industrias financieras, bancarias y telecomunicaciones, software de computador diseñado para permitir que las tarjetas codificadas magnéticamente u ópticamente y las tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito integrado interactúen con las terminales y lectores de tarjetas en la industria de servicios financieros, software hardware de computador para pagos entre individuos por medios electrónicos, software para garantizar el almacenamiento, la recuperación y la transmisión de datos confidenciales de clientes utilizados por individuos, terminales para transacciones en puntos de venta y software de computador para la transmisión, visualización y almacenamiento de transacciones, identificación e identificación e información financiera para uso en aplicaciones financieras, bancarias y de telecomunicaciones, aplicación de software de computador para uso en el área de bancos y tarjetas de crédito y débito.

MARCAS REGISTRADAS



Clase 36: servicios financieros.

NEOBANK

Clase 9: una aplicación descargable y plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para controlar servicios. Por medio de

ella también se pueden alquilar medios de transporte y ofrecer el servicio de prepago de tiquetes de bus y trenes, se pueden obtener tarjetas de crédito, servicios financieros y crediticios, servicios de entregas a domicilio de cualquier tipo de producto, se tiene acceso a restaurantes y otros servicios de alimentación, se ofrecen servicios de transporte, publicidad y negocios. Servicios de publicidad y negocios.

Clase 36: 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, y con este análisis no se violenta el análisis de 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 y necesarios en el comercio del sector de negocios específico, 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  - NEOBANK.

Ante la alta semejanza entre los signos, procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas cotejadas pueden ser asociados, de acuerdo con el principio de especialidad.

De los listados bajo análisis se puede observar con claridad que los productos que pretende distinguir el signo solicitado en clase 9 se refieren en general al ámbito financiero y de tecnologías para la prestación de servicios financieros, por ende, son los mismos o están íntimamente relacionados con los que distinguen las marcas registradas.

En lo que respecta a la notoriedad de la marca solicitada, esta no es una cualidad que le permita ingresar al ámbito registral por encima de otros registros que cuentan con derechos adquiridos, el estatus de marca notoria puede servir como base para entablar otros procesos como una oposición, numeral 6 bis 3 del Convenio de París y artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, por lo que el reconocimiento de la notoriedad declarada en El Salvador no resulta en un elemento para obviar derechos previos de terceros.

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por María de la Cruz Villanea Villegas representando a NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:16:57 horas de 19 de mayo de 2023, la cual en este acto se revoca parcialmente para reconocer la notoriedad del signo solicitado en el ámbito financiero, y se confirma en cuanto a su rechazo por colisionar con derechos previos de terceros. 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: 26/01/2024 03:39 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/01/2024 11:10 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 25/01/2024 10:54 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 25/01/2024 10:55 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 09:59 AM

Guadalupe Ortiz Mora

Ivd/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00:41:33

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr