



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0303-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCION DE LAS MARCAS

“KUSHKI”, “KUSHKI” (DISEÑO) y “KUESKI” (DISEÑO)

KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-4562

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## **VOTO 0486-2023**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, portador de la cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de San José, apoderado especial de KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., sociedad organizada y existente según las leyes de México, domiciliada en Av. Américas 1297, INT. Piso 03-15, Col. Circunvalación Américas, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:00:23 del 31 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada María Gabriela Bodden Cordero, portadora de la cédula de identidad número 7-0118-0461, vecina de San José, apoderada especial de LLAPINGACHO LLC., sociedad organizada y conformada conforme las leyes de Estados Unidos de América, 480 Totten Pond Road, 4th Floor Waltham Massachusetts 02451, Estados Unidos de América, el día 20 de mayo de 2021, presentó solicitud de inscripción de la marca **KUSHKИ**, en clase 09: programa informático descargable, a saber, una plataforma financiera electrónica que acomoda múltiples tipos de transacciones de pago y débito en un teléfono móvil integrado, PDA, y un entorno basado en la web, en clase 35 para gestión de empresas comerciales, en clase 36: procesamiento electrónico de pagos en divisas, servicios de pago electrónico que implican el procesamiento electrónico y la posterior transmisión de datos de pago de facturas; servicios para comerciantes, en concreto, servicios de procesamiento de transacciones de pago; suministro de un portal de Internet en el ámbito de servicios de procesamiento de transacciones financieras y de pago y en clase 42 para proveedor de servicios de aplicación (ASP) que ofrece software de comercio electrónico para su uso como portal de pago que autoriza el procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para los comerciantes; proveedor de servicios de aplicación que ofrece software de interfaz de programación de aplicaciones (API) para aceptar y enviar pagos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencia bancaria y efectivo. Expediente del Registro de Propiedad Intelectual número 2021-4562.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el licenciado León Weinstok Mendelewicz, de calidades



indicadas, apoderado especial de KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., interpuso formal oposición contra la solicitud de inscripción, alega que su representada es la única y legítima titular de diversas marcas KUESKI, registradas en diversos países, que su marca es famosa y notoria.

El 27 de mayo de 2021, María Gabriela Bodden Cordero, de calidades indicadas, apoderada especial de LLAPINGACHO LLC, presentó



solicitud de inscripción del signo **KUSHKI** en clase 09: programa informático descargable, a saber, una plataforma financiera electrónica que acomoda múltiples tipos de transacciones de pago y débito en un teléfono móvil integrado, PDA, y un entorno basado en la web, en clase 35 para gestión de empresas comerciales, en clase 36: procesamiento electrónico de pagos en divisas, servicios de pago electrónico que implican el procesamiento electrónico y la posterior transmisión de datos de pago de facturas; servicios para comerciantes, en concreto, servicios de procesamiento de transacciones de pago; suministro de un portal de Internet en el ámbito de servicios de procesamiento de transacciones financieras y de pago y en clase 42 para proveedor de servicios de aplicación (ASP) que ofrece software de comercio electrónico para su uso como portal de pago que autoriza el procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para los comerciantes; proveedor de servicios de aplicación que ofrece software de interfaz de programación de aplicaciones (API) para aceptar y enviar pagos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencia bancaria y efectivo; expediente del Registro de Propiedad Intelectual número 2021-4743.



Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el licenciado León Weinstok Mendelewicz, de calidades indicadas, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, interpuso formal oposición contra la solicitud de inscripción, alega que su representada es la única y legítima titular de diversas marcas KUESKI, registradas en diversos países, que su marca es famosa y notoria.

El día 31 de mayo de 2021, se presenta solicitud de inscripción por parte de León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de **KUESKI**

  
S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., de la marca , en clase 36: servicios para la realización de transacciones financieras en línea; transferencia electrónica de dinero; prestamos financieros; préstamos a plazos; financiación de préstamos personales; servicios de préstamos comerciales; cobro a domicilio de pagos financieros; análisis y consultoría financiera; procesamiento de pagos y procesamiento electrónico de pagos a través de una red informática mundial; financiación de ventas mediante créditos; facilitación y financiación de créditos; servicios para la realización de transacciones financieras en línea; transferencia electrónica de dinero; préstamos financieros; préstamos a plazos; financiación de préstamos personales; servicios de préstamos comerciales; cobro a domicilio de pagos financieros; análisis y consultoría financiera; procesamiento de pagos y procesamiento electrónico de pagos a través de una red informática mundial; financiación de ventas mediante créditos; facilitación y financiación de créditos. Expediente del Registro de Propiedad Intelectual número 2021-4866.

Se publican los edictos y se opone María Gabriela Bodden Cordero,



apoderada especial de LLAPINGACHO LLC.

Se emite por parte del Registro de Propiedad Intelectual auto de acumulación de expedientes, resolución de las 15:42:44 del 5 de abril de 2022, de las solicitudes de inscripción de la empresa LLAPINGACHO LLC. 2021-4562 y 2021-4743, marca “KUSHKI” y “KUSHKI” diseño, y de la empresa KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. expediente 2021-4866, marca “KUESKI” (diseño). Visible a folios 1059 y 1060 del tomo III del expediente principal.

Mediante resolución final del Registro de Propiedad Intelectual de las 15:48:35 del 24 de mayo de 2022, se declara sin lugar las oposiciones planteadas por León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., contra las solicitudes de inscripción de las marcas KUESKI y KUESKI (DISEÑO) expedientes 2021-4562 y 2021-4743, presentadas por LLAPINGACHO LLC., las cuales se acogen, por no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. Se declara con lugar la oposición planteada por María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de LLAPINGACHO LLC. contra la solicitud de inscripción de la marca KUESKI (DISEÑO) expediente 2021-4866, presentada por León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., la que se deniega, por incurrir en la prohibición del artículo 8 inciso a) del mismo cuerpo legal. Se tiene por no acreditada la notoriedad del signo KUESKI propiedad de KUESKI S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R. (Visible a folios del 1061 al 1078, del tomo III del expediente principal).



Contra esa resolución se presenta recurso de apelación por parte del abogado León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**

Mediante voto de este Tribunal 0448-2022, del 21 de octubre de 2022, se declara la nulidad de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual de las 15:48:35 horas del 24 de mayo de 2022, por no pronunciarse con relación a la prueba aportada y sobre el argumento presentado por la empresa apelante sobre la competencia desleal.

El Registro de Propiedad Intelectual emite una nueva resolución de las 11:00:23 del 31 de marzo de 2023; se subsanan los vicios expuestos por este Tribunal y se refiere a la prueba en cuanto a la notoriedad, además se pronuncia de forma expresa en cuanto al alegato de la mala fe de la empresa **LLAPINGACHO LLC**. Declara sin lugar las oposiciones planteadas por León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, contra las solicitudes de inscripción de las marcas **KUESKI** y **KUESKI (DISEÑO)** expedientes 2021-4562 y 2021-4743, presentadas por **LLAPINGACHO LLC**. las cuales se acogen, por no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. Se declara con lugar la oposición planteada por María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de **LLAPINGACHO LLC**. contra la solicitud de inscripción de la marca **KUESKI (DISEÑO)** expediente 2021-4866, presentada por León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, la que se deniega, por incurrir en la prohibición del artículo 8 inciso a) del mismo cuerpo legal. Se tiene por no acreditada la notoriedad del signo **KUESKI** propiedad de **KUESKI S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R**



por no presentarse prueba suficiente. (Visible del folio 1093 al 1104, tomo III del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Aporta como prueba para mejor resolver resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre del 2022 a las 09:58 en la que se indica que se declara la notoriedad en el sector microfinanciamiento en línea, préstamos personales instantáneos en línea, contemplados en la clase 36 de la clasificación de Niza de la marca Kueski y diseño. Esta resolución es emitida posterior a la presentación de la oposición y contestación de la oposición de su representada.
2. La resolución recurrida erróneamente señala que la carta enviada a la empresa KUSHKI S DE R.L. de C.V. así como el acuerdo provisional con esta empresa son “meramente de carácter privado entre dos empresas competitivas en el mercado” Ese análisis no se considera adecuado toda vez que esto logra probar 2 situaciones de suma importancia, la primera es que debe ser considerado una acción de defensa de la marca, el hecho de que una empresa destine recursos y realice acciones para defender su marca es un elemento para demostrar la notoriedad de un signo, Además es un elemento que prueba el conocimiento previo que tenía LLAPINGACHO LLC sobre la marca de su representada toda vez que por el propio dicho de su representante, esa empresa pertenece al mismo grupo de interés económico que la empresa KUSHKI S DE R.L. de C.V.



3. Valoración incompleta de la prueba aportada. La prueba referente a reportajes no pagados realizados por terceros no fue analizada. Se dejaron sin valorar elementos de suma importancia para demostrar la notoriedad de la marca de su representada.
4. Se aporta resolución apostillada de IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del 30 de noviembre de 2022. Señala como asunto: declaratoria de la marca KUESKI y Diseño

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:



1. La marca **kueski** propiedad de la compañía KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., es notoria, en el sector de micro financiamiento en línea, préstamos personales instantáneos en línea, de conformidad con resolución emitida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de fecha 30 de noviembre de 2022. (Visible de folios 435 al 741 del legajo digital 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. SOBRE LA DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO DE LA**



**EMPRESA APELANTE.** En el presente asunto, la parte opositora alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con



el fin de definir si la marca **kueski** es notoria como lo alega el apelante. Al respecto debe este Tribunal recalcar que 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 y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000. Al respecto el artículo 8 inciso e) que dispone:

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:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique,



cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

[...]

Asimismo, y para resolver el presente caso, 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.**

1.- 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 ésta.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Tal disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el



Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

**“Artículo 16.- Derechos conferidos.**

3.- El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (el subrayado es nuestro).

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley de marcas), establece la protección a dichas marcas como sigue:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la



disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro ordenamiento jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias: “g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la



misma.”.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada o reconocida por la autoridad correspondiente.



Así las cosas, en el presente asunto considera este Tribunal que el principal argumento de la representación de la empresa KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., es la notoriedad de su marca



para lo cual presenta certificación de la resolución emitida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de fecha 30 de noviembre de 2022. (Visible de folios 435 al 741 del legajo digital de apelación). Esta resolución indica que esa marca en el sector de microfinanciamiento en línea, préstamos personales instantáneos en línea es notoria, expidiendo la declaratoria de notoriedad en clase 36 de la clasificación de Niza.

Esta resolución resulta idónea para reconocer por parte de este

Tribunal la marca



como notoria máxime que el elenco probatorio se ajusta a los requerimientos de la Ley General de la Administración Pública, además, se encuentran debidamente apostillados, con su correspondiente certificación notarial, emitidos por los distintos entes del país indicado.



Este reconocimiento internacional de la marca

obedece a la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es enfático en cuanto a la protección de este tipo de marcas y da los lineamientos generales para que los países suscriptores los sigan dentro de su legislación nacional. En ese sentido, Costa Rica protege la marca notoria en el artículo 8 inciso e) de la



Ley de marcas y otros signos distintivos en concordancia con los numerales 44 y 45 de ese mismo cuerpo normativo.

Bajo ese conocimiento, por encontrarse reconocido el signo



como notorio, en un estado suscriptor del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, este Tribunal reconoce esta característica de notoriedad para la marca



En ese sentido, bajo las condiciones apuntadas este signo merece una protección reforzada como signo notorio y tal protección alcanza a cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando lleve un riesgo de asociación con el titular del signo notorio o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

## II. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS.

Reconocida y declarada la



condición de notoriedad de la marca , propiedad de la empresa KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., debe este Tribunal avocar su análisis a determinar si los signos solicitados por la abogada María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de la empresa LLAPINGACHO LLC, KUSHKI, en clase 09, 35, 36 y 42, expediente del Registro de Propiedad Intelectual número: 2021-



4562 y la marca

, en clases 9, 35, 36 y 42,



expediente del Registro de Propiedad Intelectual 2021-4743, son iguales o similares al signo reconocido como notorio



, con el debido cuidado que al haber alcanzado esta última marca la característica de notoriedad, las solicitadas no pretendan aprovecharse de la reputación que esta ha adquirido en el mercado. Asimismo, debe tenerse presente que el titular de esta



marca solicitó su inscripción en clase 36, expediente del Registro de Propiedad Intelectual número 2021-4866.

De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

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 adquieran en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- 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.
- [...]
- e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”



[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8



incisos a), b) y e) de la Ley de cita, sino también el 24 inciso c) y e) de su Reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinando sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, y dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas 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 se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Conforme a lo expuesto, y como segundo punto de este análisis de fondo, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:



Marcas solicitadas por la empresa LLAPINGACHO LLC.

KUSHKI

Clase 09, 35, 36 y 42

Expediente número: 2021-4562



Clases 9,35, 36 y 42

Expediente número 2021-4743

Marca solicitada por la empresa KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM

E.N.R. reconocida como notoria



Clase 36

Expediente número 2021-4866.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios del apelante la empresa KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, se observa que desde el punto de vista gráfico se puede determinar que, el elemento literal de los signos KUSHKI y KUSHKI (diseño), solicitados por la

empresa LLAPINGACHO LLC y el signo  solicitado por la apelante, existe similitud, están compuestos de seis letras, de las cuales cinco son iguales y cuatro están colocadas en la misma posición, únicamente diferencia los signos solicitados por la empresa LLAPINGACHO LLC del signo reconocido notorio, que no tienen la



letra “e”, que sí está contenida en el signo notorio, y en su lugar tienen la letra “H”. Lo que no hace una diferencia que permita diferenciarlos y no confundirlos. Desde el punto de vista fonético, al existir similitud gráfica en cuanto a la palabra que compone los signos, existe similitud igualmente en el ámbito fonético. En el campo ideológico los signos son de fantasía por lo que no se realiza cotejo en este aspecto.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge, como en el presente caso, si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados. Situación que no se da en el presente caso dado que los productos y servicios de los signos en conflicto son iguales o relacionados, con el signo notorio



, dado que el signo solicitado KUSHKI y



, se solicitan para proteger en clases 9, 35, 36 y 42,



en el tanto la marca para proteger en clase 36: servicios para la realización de transacciones financieras en línea;



transferencia electrónica de dinero; prestamos financieros; préstamos a plazos; financiación de préstamos personales; servicios de préstamos comerciales; cobro a domicilio de pagos financieros; análisis y consultoría financiera; procesamiento de pagos y procesamiento electrónico de pagos a través de una red informática mundial; financiación de ventas mediante créditos; facilitación y financiación de créditos; servicios para la realización de transacciones financieras en línea; transferencia electrónica de dinero; préstamos financieros; préstamos a plazos; financiación de préstamos personales; servicios de préstamos comerciales; cobro a domicilio de pagos financieros; análisis y consultoría financiera; procesamiento de pagos y procesamiento electrónico de pagos a través de una red informática mundial; financiación de ventas mediante créditos; facilitación y financiación de créditos; por lo que las marcas



y KUSHKI no son susceptible de registro en cuanto a las clases 9, 36 y 42, ya que estos productos y servicios, se encuentran relacionados con respecto a la clase 36 de la marca



y pueden converger en los mismos puntos comerciales, por lo que se quebranta lo dispuesto en el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, así como el artículo 24 inciso g) de su Reglamento.

Lo anterior trae como consecuencia, el aprovechamiento injusto de la



notoriedad que goza la marca así como su dilución, agravio expuesto por la recurrente. Esta figura es definida por la doctrina como:



La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)

Este debilitamiento de la fuerza distintiva en la marca notoria



, se manifiesta cuando el público percibe que esta, no es únicamente utilizada por su titular, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario, provocándole un perjuicio progresivo en la destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca notoria para productos o servicios no relacionados directamente.



Ahora bien, en cuanto a las marcas y KUSHKI solicitadas también para proteger en clase 35 gestión de empresas comerciales, conforme el principio de especialidad marcaria citado, que indica el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, la posibilidad de confusión a criterio de este Tribunal no se da entre



los signos solicitados y KUSHKI en clase 35 y el



conjunto marcario solicitado y reconocido como notorio



, ello, porque los signos propuestos para registro en clase 35 gestión de empresas comerciales (ver servicios en el cotejo anterior) y el notorio en clase 36 que como vimos es referido a servicios para la realización de transacciones financieras en línea, transferencia electrónica de dinero, préstamos financieros, entre otros servicios, por lo que tienen naturaleza diferente y no confundible.

Debido a lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, ni riesgo de asociación empresarial, y por estar frente a servicios diferentes, con un tipo de consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los servicios, el signo que pretende proteger la empresa LLAPINGACHO LLC en clase 35, no vulnera los derechos de la marca



por lo que los signos pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, de calidades indicadas, apoderado especial de KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:00:23 del 31 de marzo de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente de la siguiente manera: 1. Se

reconoce la notoriedad de la marca



en clase 36 de



la nomenclatura internacional. 2. Se declaran parcialmente con lugar las oposiciones planteadas por León Weinstok Mendelewicz, de calidades indicadas, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, en contra de las solicitudes de inscripción de las marcas **KUSHKI** y **KUSHI (DISEÑO)**, expedientes 2021-4562 y 2021-4743, presentadas por María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de **LLAPINGACHO LLC.**, las cuales se acogen únicamente en cuanto a la clase 35 de la nomenclatura internacional. Se deniega la inscripción de ambas marcas en las clases 9, 36 y 42 de la nomenclatura internacional. 3. Se declara sin lugar la oposición planteada por María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de **LLAPINGACHO LLC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca



, expediente 2021-4866, presentada por León Weinstok Mendelewicz, de calidades indicadas, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, en clase 36 de la nomenclatura internacional la cual se acoge.

#### POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, de calidades indicadas, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:00:23 del 31 de marzo de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente de la siguiente

manera: 1. Se reconoce la notoriedad de la marca





en clase 36 de la nomenclatura internacional. **2.** Se declaran parcialmente con lugar las oposiciones planteadas por León Weinstok Mendelewicz, de calidades indicadas, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, en contra de las solicitudes de inscripción de las marcas **KUSHKI** y **KUSHI (DISEÑO)**, expedientes 2021-4562 y 2021-4743, presentadas por María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de **LLAPINGACHO LLC**, las cuales se acogen únicamente en cuanto a la clase 35 de la nomenclatura internacional. Se deniega la inscripción de ambas marcas en las clases 9, 36 y 42 de la nomenclatura internacional. **3.** Se declara sin lugar la oposición planteada por María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de **LLAPINGACHO LLC.**, contra la solicitud de



inscripción de la marca , expediente 2021-4866, presentada por León Weinstok Mendelewicz, de calidades indicadas, apoderado especial de **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, en clase 36 de la nomenclatura internacional la cual se acoge. 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 el artículo 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: 08/03/2024 03:07 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por  
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 11/03/2024 04:12 PM

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/03/2024 02:22 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/03/2024 02:23 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/03/2024 02:38 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CVJ/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: OO.41.55**