



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0043-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LAS MARCAS KUSHKI Y
KUESKI S.A.P.I., DE C.V. SOFOM E.N.R., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-166706, registros 322918 y 322920

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0339-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintinueve minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Av. Américas 1297, Int. Piso 03 – 15, Col. Circunvalación Américas, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:27 horas del 29 de octubre de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de mayo de 2024, el abogado León Weinstok Mendelewicz, en la condición indicada, presentó solicitud de nulidad contra las marcas de fábrica y servicios

KUSHKI, registro 322918, y  registro 322920, ambas propiedades de la empresa LLAPINGACHO LLC, porque presentan un innegable riesgo de confusión o asociación empresarial

con la marca notoria de su representada  registro 322923.

Mediante resolución dictada a las 08:48:26 horas del 14 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la acción de nulidad a la titular de las marcas indicadas y mediante escrito presentado el 9 de setiembre de 2024, se apersonó el abogado AARON MONTERO SEQUEIRA, apoderado especial de la empresa LLAPINGACHO LLC, a contestar la acción de nulidad planteada (folios 13 a 147 del expediente principal).

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 09:52:27 horas del 29 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada debido a que los signos objetados no contravienen la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas); además, se tuvo por no acreditada la notoriedad de los signos KUSHKI y KUSHKI (diseño), propiedad de la empresa LLAPINGACHO



LLC.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución emitida a las 09:52:27 del 29 de octubre de 2024, rechazó la nulidad de las marcas y señaló que no se ha aportado en el expediente el reconocimiento de la notoriedad por parte de la autoridad competente del país de registro o uso del signo distintivo. En el voto 0486-2023 emitido por el Tribunal Registral Administrativo dictado a las 12 horas con 10 minutos del 8 de diciembre de 2023, se

declaró la notoriedad de la marca  en clase 36 de la nomenclatura internacional. Por tanto, no se necesita ningún otro tipo de prueba para demostrar esta condición.

2. La declaración de notoriedad en Costa Rica radica en que la marca de su representada disfruta de un fuero especial de protección, lo que le otorga un derecho superior, debido a que la notoriedad de la marca va más allá de los bienes y servicios que esta distingue.

3. Las marcas cotejadas tienen similitud gráfica, fonética e ideológica. La pronunciación de ambas marcas es prácticamente idéntica, lo que puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor, ya que las marcas se escuchan de manera casi indistinguible. A nivel visual la similitud también es destacable, ya que las marcas

 y  tienen un diseño casi idéntico, los colores predominantes, verde y azul, son exactamente los mismos,



solo que en la marca que se busca su nulidad es ligeramente más claro. La similitud gráfica junto con la fonética crea una fuerte asociación visual que aumenta el riesgo de confusión entre los consumidores.

4. Las marcas están compuestas por términos de fantasía lo que refuerza la percepción de similitud, ya que los consumidores pueden asociar rápidamente las marcas debido a la abstracción y falta de significado directo de los términos empleados, lo que aumenta aún más el riesgo de confusión y asociación indebida.

5. Las clases 35 y 36 están intrínsecamente relacionadas en términos de los servicios que protegen. Las marcas objeto de nulidad protegen en clase 35 servicios de gestión de empresas comerciales y la marca de su representada en clase 36 abarca una amplia gama de servicios relacionados con la administración y operación de empresas, que son servicios utilizados en el ámbito comercial, como lo son los servicios para la realización de transacciones financieras en línea, transferencias electrónicas, préstamos financieros, entre otros.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación presentado por su representada y se declare la nulidad de las marcas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de comercio y servicios  registro 322923,



inscrita el 5 de abril de 2024, vigente hasta el 5 de abril de 2034 propiedad de KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., protege y distingue en clase 36 internacional: 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, 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 (folios 7 y 8 del legajo de apelación).

2. Marca de fábrica y servicios **KUSHKI**, registro 322918, inscrita el 5 de abril de 2024, vigente hasta el 5 de abril de 2034, propiedad LLAPINGACHO LLC, protege y distingue en clase 35 internacional: gestión de empresas comerciales (folios 9 y 10 del legajo de apelación).

3. Marca de fábrica y servicios  registro 322920, inscrita el 5 de abril de 2024, vigente hasta el 5 de abril de 2034 propiedad de la empresa LLAPINGACHO LLC, protege y distingue en



clase 35 internacional: gestión de empresas comerciales (folios 11 y 12 del legajo de apelación).



4. La notoriedad de la marca de comercio y servicios en clase 36, propiedad de la empresa KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., fue reconocida por esta instancia mediante el voto 486-2023 dictado a las 12:10 horas del 8 de diciembre de 2023.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal naturaleza y de importancia para el presente caso, que no se logró demostrar la notoriedad de los signos KUSHKI, registro

322918 y registro 322920, propiedad de la empresa LLAPINGACHO LLC.

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. RESPECTO A LA

NOTORIEDAD DE LAS MARCAS KUSHKI Y PROPIEDAD DE LLAPINGACHO LLC. En el caso bajo estudio, la titular de las marcas objeto de nulidad alegó que sus signos son notorios, pero analizados los elementos aportados con el fin de determinar si tales signos alcanzan esa característica dentro del tráfico comercial, corresponde indicar que para ello se debe cumplir lo que al respecto establece el artículo 45 de la Ley de marcas:



Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Los elementos apuntados fueron ampliados por la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas(en adelante, Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lo cual fue introducido al marco jurídico nacional mediante reforma al artículo 44 de la Ley de marcas (Ley 8632) vigente desde el 25 de abril de 2008. A los factores ya citados, se agregaron los siguientes, que conforman los incisos 4, 5 y 6 del artículo 2 de tal documento:

- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;



6. El valor asociado a la marca.

Según lo antes indicado, previo a conocer la acción de nulidad, es oportuno analizar la prueba aportada con el fin de determinar si quien figura como titular de las marcas objeto de nulidad, **KUSHKI (diseño)** y **KUSHKI**, logra demostrar la notoriedad de tales distintivos marcarios.

De la documentación que consta en el expediente, se puede observar que la empresa LLAPINGACHO LLC, titular de los signos cuya nulidad se pretende, aportó como prueba para demostrar la notoriedad copia certificada de una serie de enlaces de páginas en internet revisadas por la notaria pública Karla Vanessa Corrales Gutiérrez, el 9 de setiembre de 2024, estos enlaces se encuentran visibles a folios 29 a 86 del expediente principal; sin embargo, con esta prueba no logra demostrar la antigüedad, el uso constante, el análisis de producción y el mercadeo de los servicios que distinguen las marcas KUSHKI; que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que este sea percibido por el público consumidor, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización de los servicios a los que se aplica la marca. Por ello, resulta insuficiente para demostrar la notoriedad de las marcas cuya nulidad se pretende, por lo que no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de marcas y artículo 31 de su Reglamento, los cuales son claves para determinar la notoriedad de una marca y pueden ser demostrados a través de encuestas a los consumidores para medir el reconocimiento espontáneo de los servicios que ofrece la marca, datos de inversión en la publicidad y cifras de ventas, lo cual no consta en el expediente.



Con respecto a la copia certificada notarialmente correspondiente al reporte del tráfico web de KUSHKI en agosto de 2024, pagos Analytics Costa Rica, y reporte de tráfico web de mayo 2024 de KUSHKI pagos Analytics mundial, que constan a folios 87 a 94 del expediente principal, no se ajustan a los requerimientos del artículo 294 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, dado que esta prueba no se encuentra traducida al español.

En relación con la copia certificada notarialmente del documento concerniente a estudio de mercado KUSHKI, información relevante a nivel regional que permite mostrar la distintividad de la marca (folios 95 a 138 del expediente principal), con ello no se logra demostrar la notoriedad de sus marcas, toda vez, que no se da el cumplimiento del artículo 45 de la Ley de marcas, como es la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la antigüedad y el uso constante, el análisis de producción y mercadeo de los servicios que la marca distingue.

Llama la atención de este órgano colegiado, que la titular de las marcas que se procura anular no presenta documento alguno con el que pueda demostrar que estas marcas fueron declaradas notorias por las autoridades competentes de los países donde la marca goza de mayor posicionamiento.

Además, el apoderado de la accionada aportó como prueba facturas certificadas notarialmente, emitidas por las siguientes entidades: Finnovista, a favor de la empresa KUSHKI, S. DE R.L. DE C.V., México; Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile, a favor de la empresa KUSHKI CHILE SPA.; Instituto Latinoamericano Comercio Electrónico Econfianza de Panamá, a favor de la empresa KUSHKI S



de RL DE C.V., México; Instituto Latinoamericano Comercio Electrónico Econfianza de Panamá, a favor de KUSHKI COLOMBIA S.A.S., (folios 130 a 134 del expediente principal), con las que no demuestra tampoco la notoriedad de las marcas KUSHKI, de conformidad al artículo 45 de la Ley de Marcas y artículo 31 de su Reglamento; además, estas facturas se emitieron a favor de empresas distintas a la titular de las marcas inscritas en Costa Rica (LLAPINGACHO LLC) y no se aportó documento alguno en el que se demuestre la relación empresarial entre ellas.

Así las cosas, este Tribunal estima al igual que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que la prueba aportada por la representación de la empresa LLAPINGACHO LLC, no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, por consiguiente, se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad a las marcas KUSHKI.

II. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. El primero, es el indicado en el numeral 37 que regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. El segundo está contemplado en el artículo 39 que refiere a la cancelación de la marca por falta de uso en el mercado.



El artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto las inscripciones que se pretenden anular son las marcas **KUSHKI**, registro 322918 y



registro 322920, propiedad de la empresa LLAPINGACHO LLC, inscritas el 5 de abril de 2024; y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 3 de mayo de 2024, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal.

III. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS. Sobre la coexistencia de los

signos **KUSHKI** ambas en clase 35 internacional, y

kueski en clase 36 internacional, este Tribunal ya se pronunció en el voto 486-2023; por lo que el apelante debe atenerse a lo ahí señalado.

No obstante, conviene recordar que 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 por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:



- 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.
- [...]

Además, el artículo 24 incisos c) y e) del reglamento a la ley de citas 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 o asociación empresarial frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo o anular su inscripción como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar. 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 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;

[...]

Tal como se indicó en el voto mencionado, los signos que se pretenden

anular KUSHKI y  propiedad de la empresa

LLAPINGACHO, LLC, y el signo notorio  , propiedad de la empresa KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R, son similares desde los puntos de vista gráfico y fonético, por lo cual es necesario recurrir al principio de especialidad a través del cual se determina:



...que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato M, (2022) Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, p. 293).

En resumen, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados. Situación que se da en el presente caso, dado que los signos cuya nulidad se pretende protegen en clase 35 internacional los servicios de gestión de empresas comerciales, los cuales resultan distintos a los servicios que ampara el signo

notorio  en clase 36 internacional, referidos a 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, entre otros servicios; por ende, los servicios de uno y otro signo son distintos, y el consumidor al adquirirlos no tenderá a confundirse. Al respecto, es importante señalar, que las notas explicativas de la clasificación de Niza indican que la clase 35 “no comprende en particular: – los servicios financieros, por ejemplo: el análisis financiero, la gestión financiera, el patrocinio financiero (cl. 36)”, clase en que se reconoció la notoriedad de Kueski. Ese detalle puede observarse en el siguiente enlace: <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>.



Por lo expuesto, y al no existir 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, los signos propiedad de la empresa LLAPINGACHO, LLC., que se procura anular, no infringen los derechos de la titular de la

 **kueski** marca notoria porque los signos pueden coexistir registralmente, y por consiguiente, en el mercado.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, en cuanto a que la resolución apelada rechazó la nulidad de las marcas y señaló que no se ha aportado en el expediente el reconocimiento de la notoriedad por parte de la autoridad competente del país de registro o uso del signo distintivo, no es de recibo el agravio que plantea la apelante, porque esa manifestación que hizo el Registro en la resolución mencionada (folio 160 del expediente principal), refiere a las marcas KUSHKI, propiedad de la empresa LLAPINGACHO, LLC, por lo que de ninguna manera afecta a la apelante.

En relación con que la declaración de notoriedad en Costa Rica radica en que la marca de su representada disfruta de un fuero especial de protección, lo que le otorga un derecho superior, es importante aclarar a la apelante que la declaración de notoriedad protege a la marca notoria, según el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas, siempre que se cause confusión, riesgo de asociación o aprovechamiento injusto, que pueda lesionar al titular de la marca notoria; riesgo que no se presenta en este caso, tal como se indicó.



En referencia a las similitudes de los signos, lleva razón el apelante; pero no hay confusión respecto a los servicios que protege la marca KUSHKI (diseño) y KUSHKI, en clase 35, y los servicios que ampara la marca notoria KUESKI (diseño), en clase 36; los signos protegen servicios distintos, tal como lo señaló este Tribunal en el voto 486-2023 varias veces mencionado y lo refuerzan las notas explicativas de la Clasificación de Niza, también mencionadas líneas atrás.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM R.N.R.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:27 horas del 29 de octubre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM R.N.R.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:27 horas del 29 de octubre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55