

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0348-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE MARCAS “KUSHKI” y 

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN ACUMULADOS 2021-4562, 2021-4743 Y 2021-4866)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0448-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1120-0158, vecino de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes México, domiciliada en Av. Américas 1297, Int. piso 03-15, Col. Circunvalación Américas, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:35 horas del 24 de mayo de 2022.



**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### CONSIDERANDO


**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:48:35 horas del 24 de mayo de 2022, dictaminó en lo conducente:

1. Se rechazan las oposiciones presentadas por **León Weinstok Mendelewicz**,

en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, contra las solicitudes de inscripción de las marcas **KUSHKI**, expediente 2021-4562 y  expediente 2021-4743, propiedad de la empresa **LLAPINGACHO LLC.**, las cuales se acogen.

2. Se declara con lugar la oposición presentada por parte de **MARÍA GABRIELA BODDEN CORDERO**, apoderada especial, de la sociedad **LLAPINGACHO LLC.**, contra la solicitud del signo  expediente 2021-4866 solicitado por la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, el cual se deniega.
3. Se tiene por no acreditada la notoriedad del signo  propiedad de la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**


Inconforme con lo resuelto, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz** apeló y solicitó anular la resolución, para lo cual expuso como agravios la existencia de falta de congruencia en la resolución recurrida:

En la resolución se indica que de la prueba aportada por la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, para demostrar la notoriedad de , no se admite la que consta a folios 13 a 18 y 47 a 52, pero no hace ninguna manifestación sobre la prueba aportada y debidamente admitida (como sí lo hace con la prueba aportada por la contraparte); por lo que se le deja en indefensión al no conocer la ponderación que se le dio a cada uno de esos elementos. Entre otros, consta en el expediente enlaces a sitios web donde se realizan publicaciones no pagadas de **KUESKI**, certificaciones apostilladas y traducidas de registros en el exterior (o bien su enlace para verificar su autenticidad), prueba del valor de la marca, etc.

Su representada ha colocado utilizando su marca más de 413 millones de dólares en préstamos, tiene más de 580,000 clientes y ha realizado más de 3,300,000 millones de préstamos y como consecuencia se han realizado al menos los

siguientes reportajes no pagados de la marca de su representada, que no fueron analizados, por lo que se reiteran a continuación:

1. <https://nuestrosegreto.com.mx/pages/kueski-pay-acerca-de>
2. <https://www.entrepreneur.com/article/379314>
3. <https://marketing4ecommerce.mx/kueski-la-startup-tecnologica-mexicana-que-busca-la-inclusionfinanciera-en-el-pais/>
4. [https://www.comunicae.com.mx/nota/la-empresa-de-tecnologia-kueski-alcanza-7-anos\\_1-126581/](https://www.comunicae.com.mx/nota/la-empresa-de-tecnologia-kueski-alcanza-7-anos_1-126581/)
5. <https://www.marketingdirecto.com/especiales/desde-mexico/kueski-tecnologia-como-agente-decambio>
6. <https://www.xataka.com.mx/n/kueski-pay-para-comprar-internet-pagar-quincenas-necesidadtarjeta-credito-debito>
7. <https://www.universidadeude.mx/blog/tag/kueski-pay/>
8. <https://www.biometricupdate.com/202102/new-biometrics-partnerships-announced-by-veriff-inlatin-america-and-onevault-in-pakistan>
9. <https://elceo.com/tecnologia/fintech-de-prestamos-en-linea-sufriran-estragos-por-el-covid-19/>
10. <https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Inversion-y-tecnologia-motores-de-crecimiento-Kueski-20150402-0021.html>
11. [https://www.endeavor.org.mx/kueski\\_pay\\_a\\_la\\_vanguardia\\_tecnologica.html](https://www.endeavor.org.mx/kueski_pay_a_la_vanguardia_tecnologica.html)
12. <https://www.forbes.com.mx/la-formula-de-kueski-para-cambiar-al-credito-en-mexico/>

Tampoco se analizó el argumento referido a que las marcas **KUSHKI**, expediente 2021-4562, y , expediente 2021-4743, se solicitaban para perpetrar un acto de competencia desleal y que, por ende, no podían ser inscritas de conformidad con el inciso k) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Esto genera una total indefensión al no poder en este momento establecer ningún argumento sobre el motivo por el cual dicho argumento debe ser acogido dado que se desconoce el motivo por el cual fue rechazado.

Sostiene que el Tribunal no podría realizar una ponderación de estos aspectos en este momento dado que se rompería el principio de doble instancia al ser este un


---

tribunal de alzada tal y como lo ha indicado en un caso similar en el voto 617-2017 de las 15:05 del 09 de noviembre de 2017.


Para que exista mala fe no se requiere como condición sine qua non la existencia de daño para generarse; resulta falaz el razonamiento realizado por el Registro en este sentido. El solo hecho de tener el presente proceso teniendo que invertir recursos y no poder inscribir su signo, ya es un daño real y evidente sufrido por su representada.


**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia **se observan vicios en sus elementos esenciales** que causan nulidad como se desarrollará.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR PARTE DE LA EMPRESA Oponente KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.** El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:48:35 horas del 24 de mayo de 2022, resolvió entre otros puntos rechazar la oposición presentada por el apoderado de la empresa apelante, indicó que la marca  **kueski** no es notoria debido a que el interesado (**KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**) no aportó prueba fehaciente para demostrar su decir.

Pese a lo anterior el Registro en el acápite titulado “SOBRE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA Y SU ADMISIBILIDAD” (Tomo III, folio 1067), indicó que de la prueba aportada por la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, no se tomaría en cuenta la aportada de folios 13 a 18 y 47 a 52.

En primer lugar, en los folios mencionados por el Registro no se presenta ninguna prueba sobre la notoriedad alegada por el oponente, son escritos del curso del procedimiento. En segundo lugar, el Registro omite el análisis de la prueba que no descartó para demostrar la notoriedad de la marca  **kueski**, lo que causa indefensión al apelante y violenta el debido proceso, pues si el Registro excluyó parte de la prueba su deber era analizar la restante, pero no lo hizo, no existe un análisis del por qué determinó que la prueba restante no era “fehaciente” para demostrar la notoriedad del signo.

Sumado a lo anterior el Registro no analizó el argumento de la empresa apelante, que indicó que las marcas **KUSHKI**, expediente 2021-4562 y  **KUSHKI**, expediente 2021-4743 se solicitaban por parte de la empresa **LLAPINGACHO LLC.**, para perpetrar un acto de competencia desleal y que, por ende, no podían ser inscritas de conformidad con el inciso k) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, ya que, la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho principio, se tiene que los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

---

## **Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones**

**28.1 Forma.** En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

## **Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia.**

**61.2 Contenido de la sentencia.** Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte (...) (Lo subrayado no es del original)

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto No. 704- F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:



IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. (...)

Cabe decir que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

---

Hay congruencia, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva; la incongruencia negativa surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada incongruencia mixta.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaría, debe ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

Una vez examinado el expediente y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada por no existir un pronunciamiento preciso en cuanto a la prueba aportada (no descartada) por la empresa **KUESKI S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, para demostrar la notoriedad de la marca  y sobre el argumento que indica que las marcas **KUSHKI**, expediente 2021-4562 y , expediente 2021-4743, se solicitaron por parte de la empresa **LLAPINGACHO LLC.**, para perpetrar un acto de competencia desleal y que, por ende, no podían ser inscritas de conformidad con el inciso k) del artículo 8 de la Ley de marcas; por suponer una violación al principio de congruencia.

---

Además, se solicita al Registro un orden en la cita de los folios correspondientes con la prueba aportada ya que no existe una adecuada compaginación.

Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, corresponde, a efectos de enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:35 horas del 24 de mayo de 2022, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución que incluya pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del recurso de apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:35 horas del 24 de mayo de 2022. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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: 02/02/2023 09:18 AM

**Karen Quesada Bermúdez**



Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/02/2023 09:41 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/02/2023 02:30 PM

**Cristian Mena Chinchilla**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/02/2023 09:11 AM

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/02/2023 09:43 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## DESCRIPTORES

### EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: Nulidad  
TG: Fallo del TRA  
TNR: 00.35.87

### NULIDAD

TG: Efectos de fallo del TRA  
TNR: 00.35.98