

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0273-TRA-PI**

**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DE SERVICIOS “NUBANK”**

**NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP ORIGEN 2022-4680)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0346-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **María de la Cruz Villanea Villegas**, cédula de identidad 1-0984-0695, abogada, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUICAO DE PAGAMENTO**, organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en R Capote Valente, 39 Pinheiros-05409-000 Sao Paulo - SP, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:52 horas del 19 de mayo de 2023.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### **CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante documento 01/2022/004680 del 02 de junio de 2022, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**NUBANK**”, para proteger y distinguir servicios en la **clase 42** internacional: actualización de software de computador; escaneo de documentos; desarrollo [diseño] de software de computador; recuperación de datos [informática]; soporte técnico en ciencias de computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base de datos (folios 1 a 4 del expediente principal) .

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución emitida a las 15:05:52 horas del 19 de mayo de 2023, denegó la solicitud presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrito el signo marcario **NEOBANK** registro 290215, en clase 9 internacional, propiedad de la compañía **LSJ TECHNOLOGY SERVICES S.A.**, (folios 135 a 142 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la sociedad **NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUICAO DE PAGAMENTO** apeló y expuso como agravios:

1. La compañía NUBANK fue fundada por el colombiano David Vélez en el año 2013, nacionalizado costarricense el cual vivió en nuestro país diez años antes de mudarse a Brasil donde lanzó su empresa NUBANK, cuenta con más de 15 millones de clientes en países como Brasil, México, Colombia o Alemania, con presencia en el mundo de la tecnología, debido a que ha trascendido fronteras cuenta con un impacto mundial innegable.
2. La actividad de su representada consiste en una banca y servicios digital, en donde se busca eliminar la burocracia bancaria muy conocida en Latinoamérica dándole a los tarjetahabientes y consumidores, transferencias gratuitas,

- 
- programas de fidelización, cuentas corporativas, oportunidades de inversión y demás, una forma mucho menos dilatada y segura, de forma digital.
3. La revista TIME consideró a NUBANK como una compañía sumamente prestigiosa. Economistas y banqueros de una influencia mundial y de reconocimiento global tales como Warren Buffet, han invertido en él sumas de hasta \$500 millones de dólares, demostrando la solidez e importancia que tiene. Debido a su pronta expansión y crecimiento, ya se encuentra cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York por medio de la compañía Nu Holdings Ltd., desde finales del año 2021, dando a conocer su posición y nombre en el mundo.
  4. Su irrupción en el mercado tecnológico y financiero no se queda ahí, entre otras menciones y galardones se encuentran los siguientes: 1) Lugar número 286 en la lista de las mejores 500 marcas bancarias del mundo según la revista THE BANKER. 2) Ganador del premio la Fintech más innovadora del año para el periodo del 2021, galardón otorgado por la comunidad especialista de Lendit, en sus Lendit Fintech Industry Awards. 3) Mención en la prestigiosa revista de economía mundial FORBES como pioneros en lo relacionado con finanza inclusiva. (Prueba anexo 2)
  5. En diferentes medios de circulación nacional como EL FINANCIERO, LA NACION, LA REPUBLICA y DELFINO CR., se habla de forma extensa y profusa de la marca de su mandante, así como su impacto a nivel latinoamericano y mundial. (Prueba ANEXO 3)
  6. Las marcas NU Y NUBANK, fueron declaradas por la Dirección de Propiedad Intelectual de El Salvador, por resolución de las diez horas y un minuto del 23 de marzo del 2023, como una MARCA NOTORIA (folios 20-21).
  7. En cuanto al riesgo de confusión, las marcas, cuentan con un pequeño parecido, sin embargo, NEOBANK y NUBANK contienen una diferencia crucial en cuanto a su sentido gráfico, ya que a la vista del consumidor se aprecian diferentes,

- 
- además, al pronunciar NEO y NU fonéticamente se puede denotar su diferencia en sus vocalizaciones.
8. Es importante hacer mención al nulo nivel distintivo con el que cuenta la marca NEOBANK, es Neobank o Neobanco en español tiene por significado, lo siguiente: “Los neobancos constituyen una nueva generación de entidades financieras que ofrecen servicios de intermediación bancaria de manera 100% digital” por lo que, resulta crucial diferenciar un NEOBANCO de una FINTECH como lo es la empresa de su representada, en donde los neobancos son entidades bancarias que usan la filosofía 'fintech' (tecnología financiera). Pero las empresas “Fintech” no son entidades bancarias, solo son intermediarios entre el banco y los clientes.
  9. El nombre NEOBANK no describe una marca de servicios financieros, si no que describe el servicio bancario por medios digitales en sí, no hay distintividad en la protección de una marca la cual explica en su totalidad cual sería el servicio que protege.
  10. Los productos y servicios que protegen ambas marcas son radicalmente diferentes, la marca registrada protege una aplicación con funciones específicas, en tanto, la marca de su representada protege servicios relacionados con instalaciones y mantenimientos de software en general, por tanto, no se cumple este posible riesgo de asociación.
  11. El denegar el registro marcario de una marca con tanto renombre mundial no solo es dañino para efectos de su mandante, la cual busca poder incursionar y brindar más oportunidades financieras en el país, si no que, sienta un precedente negativo muy importante en donde se está diciendo que los derechos de propiedad intelectual fehacientemente comprobados no son susceptibles de registro en nuestro país, y que el análisis de dichos derechos no se encuentran ligados a la búsqueda de la verdad real, si no que, parece ser que la base esta simplemente

---

ligada a que marcas parecidas que parecen basarse en el éxito de terceros cuentan con una protección mayor simplemente por haber sido registradas antes.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, que:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía **LSJ TECHNOLOGY SERVICES S.A.**, tiene inscrito el siguiente registro: Marca de fábrica y servicios **NEOBANK** registro **290251**, en **clases 9**: una aplicación descargable y plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para contratar 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; en **clase 35**: servicios de publicidad y negocios; en **clase 36**: servicios financieros y crediticios; en **clase 39**: servicios de transporte, alquiler de medios de transporte, servicios de carga y servicios de distribución de mercancías; en **clase 43**: servicios de restauración. Inscrito el 14 de agosto de 2020 y vigencia al 14 de agosto de 2030 (folio 147 del expediente principal).
2. Según se desprende del Voto N° 0345-2023 dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 9 horas 30 minutos, del 25 de agosto de 2023, se tuvo por acreditada la notoriedad de la marca NUBANK para los servicios de la clase 36 servicios financieros internacional, de conformidad con el artículo 6 bis) del Convenio de París.

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza 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.** La Ley de marcas y otros signos distintivos en su artículo 2° define la marca como:

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.

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere.

---

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

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Ley de Marcas, que establecen reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que debe cumplir todo signo distintivo para su inscripción. De ahí que, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de rito, prevé la registrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, que en lo de interés dice:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.

[...]

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, con relación a un signo de un tercero. El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos, se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o

---

servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende.

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos 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); y debe dar énfasis a las semejanzas sobre 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 hubiere entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas 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.

[...]

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito.

### **SIGNO SOLICITADO**

## **NUBANK**

**Clase 42:** actualización de software de computador; escaneo de documentos; desarrollo [diseño] de software de computador; recuperación de datos [informática]; soporte técnico en ciencias de computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base de datos.

### **MARCA REGISTRADA**

## **NEOBANK**

**Clases 9:** una aplicación descargable y plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para contratar 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. (Se incluye únicamente esta clase por ser la que a consideración del órgano de alzada la que presenta productos y servicios vinculados con la clase 42 solicitada).

---

Desde el punto de vista gráfico, los signos enfrentados cuentan con un elemento genérico que el consumidor detecta fácilmente y se trata de la palabra **BANK** (banco en la lengua inglesa) por lo que el foco de comparación debe centrarse en los elementos no genéricos que en este caso son **NU** del signo solicitado y **NEO** del signo registrado, con esto no se quiere decir que se violenta el análisis en 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 o necesarios en el comercio, como el citado **BANK**.

Bajo la anterior premisa es claro que los términos **NU** frente a **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**.

Por otra parte, desde el punto de vista ideológico el signo solicitado es de fantasía mientras que el signo registrado **NEOBANK**, hace referencia al concepto utilizado por las entidades financieras con respecto a los neobancos, que ofrecen servicios de intermediación bancaria en un ecosistema completamente digital (<https://www.bekafinance.com/learning/que-son-los-neobancos-una-alternativa-de-nueva-generacion> )

Bajo esta conceptualización el signo pedido debería de rechazarse, tal como así lo hizo el Registro de origen en la resolución apelada.

Sin embargo, el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas indica en su inciso 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...”. Según esta premisa, lo que procede es analizar si los servicios a los que se refieren las

---

marcas pueden ser asociados y con ello se estaría haciendo un análisis del principio de especialidad.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

**Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Al respecto, obsérvese que la marca inscrita **NEOBANK** protege y distingue en la **clase 9**: una aplicación descargable y plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para contratar 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. A diferencia de la marca pedida **NUBANK** que pretende la protección en **clase 42 para:** actualización de software de computador; escaneo de documentos; desarrollo [diseño] de software de computador; recuperación de datos [informática]; soporte técnico en ciencias de computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base de datos. De ahí que, si bien las marcas como se determinó en el cotejo realizado son semejantes, la actividad comercial que se pretende es totalmente diferente, no existiendo relación alguna que pueda inducir a error o confusión al consumidor al estar los productos y servicios debidamente delimitados dentro de su actividad mercantil. La marca inscrita protege específicamente **una aplicación**, generalmente las aplicaciones consisten en herramientas diseñadas para facilitar ciertas tareas dentro de un dispositivo electrónico y mejorar la experiencia informática de los usuarios, es un producto terminado; la marca registrada se refiere a una aplicación con funciones específicas en el campo de transporte, servicios financieros, entregas a domicilio. Por otra parte, la marca propuesta pretende la protección de un servicio para actualización, mantenimiento y desarrollo de software de computador, soporte técnico relacionado con bases de datos, escaneo de documentos, manejando un espectro más amplio que el de una aplicación, pero circunscrito al campo informático, siendo posible de esa manera su coexistencia registral. Por tanto, se acogen los extremos señalados por el recurrente.

En lo que respecta a la notoriedad de la marca solicitada, no es una cualidad que le permita ingresar al ámbito registral por encima de otros registros que cuentan con derechos adquiridos desde los años 2020 y 2021, el estatus de marca notoria puede servir como base para entablar otros procesos como el establecido en el mismo numeral 6 bis 3 del Convenio de París.

**SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este

---

Tribunal, estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUICAO DE PAGAMENTO.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:52 horas del 19 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUICAO DE PAGAMENTO.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:52 horas del 19 de mayo de 2023, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33