



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0466-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE  
SERVICIOS "NU"

BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE  
ORIGEN ACUMULADOS 2022-1158, 2022-1161, 2022-1202,  
2022-1208, 2022-4675, 2022-4677 y 2022-4680)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0229-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintitrés minutos del quince de mayo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de San Ana, portador de la cédula de identidad: 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de El Salvador, domiciliada en Boulevard Los Próceres y Avenida Albert Einstein, Torre Cuscatlán, Nivel 15, El Salvador, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:03:39 horas del 17 de julio de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 9 de febrero de 2022, el señor Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**NU**”, para proteger y distinguir en clase 42 internacional: servicios tecnológicos y de software.

Además, la empresa **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.** presentó solicitud de inscripción de los signos **NIU**”, “**NIU PAY**” y “**NU PAY**”, bajo los expedientes 2022-1161, 2022-1202 y 2022-1208.

Una vez publicado el edicto de ley la señora María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.-Instituição de Pagamento**, sociedad existente conforme las leyes de Brasil, presentó oposición de registro de los signos presentados bajo los expedientes 2022-1158, 2022-1161, 2022-1202 y 2022-1208, alegando uso

previo de sus marcas:  y “**NUBANK**” y a la vez presentó para inscripción de esos signos, mediante las solicitudes 2022-4675, 2022-4677 y 2022-4680.

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:52:34 horas del 15 de julio de 2024, ordenó la acumulación de los expedientes 2022-1158, 2022-1161, 2022-1202 y 2022-1208



relativos a las solicitudes de registro de las marcas “NU”, “NIU”, “NIU PAY” y “NU PAY”, presentadas por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, y las solicitudes de registro de las

marcas:  y “NUBANK”, formuladas por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.-Instituição de Pagamento**, expedientes 2022-4675, 2022-4677 y 2022-4680, a fin de resolverlos conjuntamente. (visible a folio 270 del expediente 2022-0001158).

Mediante resolución dictada a las 14:03:39 horas del 17 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "1. Se Levanta de oficio el suspenso que pesa sobre los expedientes 2022-1202, 2022-1161, 2022-1208, 2022-1158, presentados por **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.** al no subsistir el motivo que lo originó. 2. SE ACOGEN las oposiciones planteadas por la señora MARIA DE LA CRUZ VILLANEA, Apoderada Especial de **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, contra las solicitudes de inscripción de la marca de servicios “NU”, en clase 42 presentada bajo el expediente 2022-1158; marca de servicios NU, en clase 42, expediente 2022-1161; marca de servicios NIU PAY, *en clase 9 y en clase 36*, bajo el expediente 2022-1202; marca de servicios NU PAY, *en clase 9 y en clase 36*, bajo el expediente 2022-1208; presentados por **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, las cuales **SE DENIEGAN**, por cuanto incurren en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas citada. 3. **SE ACOGEN** las solicitudes de las marcas



de fábrica y comercio  en clase 9 presentada bajo el expediente 2022-4675; la marca de servicios  en clase 42, expediente 2022-4677 y la marca de servicios **NUBANK**, en clase 42 bajo el expediente 2022-4680, presentados por la señora **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA, Apoderada Especial de NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, por cuanto no incurren en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal...”.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La causal de rechazo por la existencia de una marca notoria no se aplica de forma automática, sino que debe demostrar que hay riesgo de confusión, riesgo de asociación o riesgo de un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.
2. En la resolución no se explica el por qué se otorga una protección más allá de los servicios financieros.
3. Uno de los hechos probados es que las marcas de Nu Pagamentos S.A.-Instituição de Pagamento, además de no estar inscritas, tampoco están en uso en Costa Rica, por lo que no son conocidas en el sector de los servicios financieros, ni tampoco en el de servicios tecnológicos y software, y no son asociadas a un origen empresarial concreto.
4. No corresponde una aplicación ampliada de la notoriedad más allá



del principio de especialidad, ya esta fue otorgada para servicios financieros.

5. Las marcas de su representada se encuentran registradas en varios países, lo cual es relevante al analizar el comercio internacional.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El 09 de febrero, bajo el expediente administrativo: 2022-1158, la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“NU”**, para proteger y distinguir en **clase 42 internacional**: servicios tecnológicos y de software.
2. El 09 de febrero de 2022, por medio del expediente administrativo 2022-1161, la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“NIU”** para proteger y distinguir **en clase 42 internacional**: servicios tecnológicos y de software.
3. El 10 de febrero de 2022, por medio del expediente administrativo 2022-1202, la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios **“NIU PAY”** para proteger y distinguir **en clase 9 internacional**: Pasarelas de pago y de procesamiento de datos [software y aplicaciones utilizadas en relación con los servicios financieros y operaciones monetarias]. **En clase 36**



**internacional:** Servicios financieros y operaciones monetarias.

4. El 10 de febrero de 2022, por medio del expediente administrativo 2022-1208, la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios **“NU PAY”** para proteger y distinguir **en clase 36 internacional:** Servicios financieros y operaciones monetarias.

5. El 02 de junio de 2022, por medio del expediente administrativo 2022-4675, **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio  para proteger y distinguir **en clase 9 internacional:** dispositivos de verificación electrónica para la verificación de la autenticación de tarjetas de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de prepago, tarjetas de pago y tarjetas de facturación; firmas digitales; tarjetas que contienen un chip de circuito integrado [tarjeta inteligente]; tarjetas de colección; tarjetas de gastos, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas de pago codificadas magnéticamente; tarjetas de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito, tarjetas prepago y tarjetas de pago; tarjetas magnéticas codificadas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (tarjetas inteligentes); tarjetas magnéticas codificadas, dispositivos de escaneo óptico y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito integrado; tarjetas magnéticas codificadas; Certificados digitales; claves de cifrado; dispositivos informáticos para manejo de datos; dispositivos de identificación por



radiofrecuencia (transpondedores); equipos de telecomunicación inalámbricos, a saber transpondedores; dispositivos de verificación electrónica, a saber hardware y software de computador para la autenticación de tarjetas de pago, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas de pago; equipos de telecomunicación, a saber, terminales electrónicos para transacciones en puntos de venta y software de computador para transmisión, visualización y almacenamiento de transacciones, identificación e información financiera para uso en servicios financieros e industrias de telecomunicaciones y banca; hardware que comprende escáneres electrónicos que se utilizan con dispositivos de activación magnéticos, incluyendo tarjetas, etiquetas clave y etiquetas de transpondedor que comprenden sets de un circuito electrónico y una antena de radio que se utilizan con escáneres electrónicos; hardware de computador y software de codificación, claves de codificación, certificados digitales, firmas digitales, software para la seguridad del almacenamiento de datos y restauración y transmisión de información confidencial de clientes utilizada por individuos, instituciones bancarias y financieras; hardware de computador de tipo de dispositivos que contienen un chip de circuito integrado y dispositivos de pago por proximidad conocidos como transpondedores; hardware de computador, accesorios de computador y software para uso en transacciones electrónicas e inalámbricas comerciales y de consumo, a saber, hardware, software y accesorios de computador, para facilitar los pagos electrónicos e inalámbricos; hardware de computador, software de computador y programas de computador diseñados para facilitar pequeños pagos a



minoristas en la red global de computador, comerciantes y proveedores de contenido; hardware y software de computador para el cifrado y almacenamiento seguro de datos y la restauración y transmisión de información de clientes, cuentas y transacciones utilizada por individuos, instituciones financieras y bancos; hardware y software de computador para facilitar el acceso a cuentas de pago para el comercio electrónico e inalámbrico; lectores de tarjetas; lectores de tarjetas para tarjetas codificadas magnéticamente y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado; puntos terminales de transacciones de ventas; software de computador que comprende un programa de pago digital o electrónico para almacenar tarjetas de pago, información personal y dinero o valor electrónico en un computador personal o una computador diseñado para permitir que las tarjetas inteligentes interactúen con terminales y lectores; software de computador diseñado para permitir que las tarjetas inteligentes funcionen con terminales y lectores; software de computador para la transmisión, visualización y almacenamiento de información de transacciones, de identificación y financiera para uso en industrias financieras, bancarias y de telecomunicaciones; software de computador diseñado para permitir que las tarjetas codificadas magnéticamente u ópticamente y las tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito integrado interactúen con los terminales y lectores de tarjetas en la industria de servicios financieros; software y hardware de computador para pagos entre individuos por medios electrónicos; software para garantizar el almacenamiento, la recuperación y la transmisión de datos confidenciales de clientes utilizados por individuos;



terminales para transacciones en puntos de venta y software de computador para la transmisión, visualización y almacenamiento de transacciones, identificación e información financiera para uso en aplicaciones financieras, bancarias y de telecomunicaciones; aplicación de software de computador para uso en el área de bancos y tarjetas de crédito y débito.

6. El 02 de junio de 2022, por medio del expediente administrativo 2022-4677, **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de**

**Pagamento**, solicitó la inscripción de la marca de servicios  para proteger y distinguir **en 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 la computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base de datos.

7. El 02 de junio de 2022, por medio del expediente administrativo 2022-4680, **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de**

**Pagamento**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“NUBANK”** para proteger y distinguir **en 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 la computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base de datos.

8. Mediante los votos 0327-2023 de las 10 horas con 4 minutos



del 11 de agosto de 2023, 0345-2023 de las 9 horas 39 minutos del 25 de agosto de 2023 y 0349-2023 de las 11 horas con 43 minutos del 25 de agosto de 2023, se reconoció

la notoriedad de las marcas  y “NUBANK” en clase 36 internacional, para servicios financieros.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS** Este Tribunal determina que la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, no logró demostrar el uso anterior de los signos solicitados por medio de los expedientes administrativos 2022-4675, 2022-4677 y 2022-4680.

**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. SOBRE EL DERECHO DE PRELACIÓN, USO ANTERIOR Y NOTORIEDAD DE LA MARCA.** Para el caso bajo análisis, resulta de vital importancia traer a colación los artículos 4, 8 inciso c) y e), 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), los cuales señalan:

**Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más



antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.

**Artículo 8.- 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:

[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

[...]

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.

[...]

**Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas.** Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris, 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.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

**Artículo 45.- 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.

Por su parte la doctrina, ha desarrollado estos temas de la siguiente manera:

[...]

El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.



Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales.

[...] (Otamendi, J., 2010, *Derecho de Marcas. séptima edición*, Abeledo Perrot. Buenos Aires. p 127)

Siguiendo el desarrollo normativo y doctrinario citado, este Tribunal considera que el uso anterior de las marcas se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio. Esta característica de



notoriedad debe valorarse conforme lo expuesto en los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas, transcritos supra.

Sobre el tema de la prelación de las marcas solicitadas por **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, en los expedientes 2022-1202, 2022-1161, 2022-1208, 2022-1158, tal y como se evidencia y conforme el artículo 4 de la Ley de Marcas, en nuestro sistema se establece una prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca, lo cual representa una ventaja en caso de conflicto cuando dos o más personas pretenden registrar una misma marca, respondiendo al principio primero en tiempo primero en derecho.

El Diccionario de la lengua española define la prelación como: “Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se compara”. (<https://dle.rae.es/prelaci%C3%B3n?m=form>). Por lo que la prelación es una regulación jurídica por medio de la cual se extrae que el primero en presentar la solicitud de registro de una marca, tiene mejor derecho de quien presenta a posteriori.

De esta forma las solicitudes de la empresa **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, fueron presentadas el 9 de febrero de 2022, mientras que las solicitudes de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, ingresaron a la corriente registral el 2 de junio de 2022. Por lo que, bajo el principio primero en tiempo primero en derecho, las solicitudes de **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, poseen prelación con respecto a las de su oponente, sin embargo, se deben analizar otras circunstancias para determinar un mejor derecho.



En lo que respecta al uso anterior de las marcas de la empresa **NU PAGAMENTOS S.A.– Instituição de Pagamento**, la normativa citada establece que, si una marca ha sido utilizada previamente y de buena fe, se puede tener un derecho preferente para registrarla, incluso si otra persona solicita el registro primero. Sin embargo, **NU PAGAMENTOS S.A.– Instituição de Pagamento**, no logró demostrar dicho uso anterior de los signos solicitados por medio de los expedientes administrativos 2022-4675, 2022-4677 y 2022-4680.

En el caso de estudio, no consta prueba idónea que demuestre fehacientemente el uso anterior dentro del territorio nacional, de las marcas que se discuten. La prueba aportada a folios 52 al 174 del expediente principal (misma prueba aportada en cada uno de los expedientes acumulados) corresponde a:

1. Certificación notarial de artículo extraído de la página [time.com/collection/time100companies2022/6159479/nubank-titans/](https://time.com/collection/time100companies2022/6159479/nubank-titans/). (visible a folio 52 a 56 del expediente principal)
2. Certificación notarial de artículo extraído de la página [investorplace.com/2022/02/nubank-syock-gets-a-boost-from-ib-warren-buffett-investment/](https://investorplace.com/2022/02/nubank-syock-gets-a-boost-from-ib-warren-buffett-investment/). (visible a folio 58 a 61 del expediente principal)
3. Certificación notarial de artículo extraído de la página [thenewscrypto.com/bitcoin-critic-warren-buffet-invests-in-a-digital-bank/](https://thenewscrypto.com/bitcoin-critic-warren-buffet-invests-in-a-digital-bank/). (visible a folio 63 a 67 del expediente principal)
4. Certificación notarial de imágenes extraído de la página [finance.yahoo.com/quote/NU/](https://finance.yahoo.com/quote/NU/). (visible a folio 69 a 72 del expediente principal)



5. Certificación notarial de artículo extraído de la página [thebanker.com/Banker-Data/Banker-Rankings/Top-500-Banking-Brands-2022](https://thebanker.com/Banker-Data/Banker-Rankings/Top-500-Banking-Brands-2022). (visible a folio 74 a 77 del expediente principal)
6. Certificación notarial de artículo extraído de la página [www.forbes.com/sites/forrester/2022/02/18/in-2022-banks-are-refocusing-their-efforts-on-innovation-sustainability-and-it-improvements/?sh=7e4e09220595](https://www.forbes.com/sites/forrester/2022/02/18/in-2022-banks-are-refocusing-their-efforts-on-innovation-sustainability-and-it-improvements/?sh=7e4e09220595) (visible a folio 79 a 85 del expediente principal)
7. Certificación notarial de artículo extraído de la página [conexaofintech.com.br/en/this/brazilian-fintech-company-just-madehistory/#:~:text=%E2%80%9CThe%20word%20`nu`%20means,navigation%20of%20Brazil`s%20fintech%20regulations](https://conexaofintech.com.br/en/this/brazilian-fintech-company-just-madehistory/#:~:text=%E2%80%9CThe%20word%20`nu`%20means,navigation%20of%20Brazil`s%20fintech%20regulations) (visible a folio 87 a 95 del expediente principal).
8. Certificación notarial de artículo extraído de la página [www.elfinancierocr.com/tecnologia/el-exito-de-la-fintech-mas-grande-de-la-region/72YJ2ES455ELRECJ4PQDWYZDC4/story/](https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/el-exito-de-la-fintech-mas-grande-de-la-region/72YJ2ES455ELRECJ4PQDWYZDC4/story/) (visible a folio 97 a 107 del expediente principal).
9. Certificación notarial de artículo extraído de la página [www.nacion.com/cables/banco-digital-brasileno-nubank-se-estreno-en-bolsa/DTEGIRT6UZC7BNIHLASZGLNLGI/story/](https://www.nacion.com/cables/banco-digital-brasileno-nubank-se-estreno-en-bolsa/DTEGIRT6UZC7BNIHLASZGLNLGI/story/) (visible a folio 109 a 115 del expediente principal).
10. Certificación notarial de artículo extraído de la página [www.larepublica.net/noticia/el-amanecer-de-los-neobanks](https://www.larepublica.net/noticia/el-amanecer-de-los-neobanks) (visible a folio 117 a 122 del expediente principal.)
11. Certificación notarial de artículo extraído de la página [delfino.cr/2022/04/la-solucion-a-las-tasas-de-usura-](https://delfino.cr/2022/04/la-solucion-a-las-tasas-de-usura-)



innovar-y-no-regular (visible a folio 124 a 126 del expediente principal).

12. Certificación notarial de artículo extraído de la página web [tmdn.org](http://tmdn.org) (visible a folio 128 a 174 del expediente principal).

El elenco probatorio supra citado no demuestra que **NU PAGAMENTOS S.A.- Institução de Pagamento**, hiciera un uso real y efectivo dentro del mercado costarricense de sus signos, considerando los productos y servicios para los cuales fueron solicitados. Como bien determinó el Registro “de la prueba aportada no se logra demostrar el modo de comercialización, el tiempo no sólo del inicio sino el transcurso en el tiempo donde los servicios ofrecidos se comercializan bajo dichas marcas dentro del territorio costarricense, el lugar a través del cual se realizan las ventas.”

Con relación al tema de la notoriedad de las marcas del oponente, este análisis legal ampliado incluso a la doctrina y jurisprudencia, fue realizado en casos similares al presente, en el Voto 0327-2023 de las 10 horas con 4 minutos del 11 de agosto de 2023, Voto 0345-2023 de las 9 horas 39 minutos del 25 de agosto de 2023 y el Voto 0349-2023 de las 11 horas con 43 minutos del 25 de agosto de 2023, donde se declaró la notoriedad de las marcas de servicios



y “**NUBANK**” para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios financieros, cuyo titular es precisamente la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.- Institução de Pagamento**.

En ese sentido y ante las condiciones apuntadas, estos signos merecen una protección reforzada como signo notorio y tal protección



alcanza a los servicios indicados, cuando lleve un riesgo de asociación con el titular o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

## **SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.**

Reconocida la condición de notoriedad de los signos  y “**NUBANK**”, propiedad de la empresa **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, para la clase 36 de la nomenclatura internacional, este Tribunal debe abocar su análisis a determinar si los signos solicitados por la empresa **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, son iguales o similares a las marcas requeridas por **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, de modo que pueda causar en el consumidor riesgo de confusión o asociación.

De conformidad con la Ley de marcas 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. 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 adquieren 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, 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:

**Artículo 8: 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:

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 marcario, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, 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.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre los signos solicitados y los del oponente, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y e) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala:

**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;

[...]

Por su parte, la jurisprudencia internacional, en el Proceso 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.



De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

**Marcas solicitadas por BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**

NU	NIU	NIU PAY	NUPAY
Clase 42 internacional: servicios tecnológicos y de software.	Clase 42 internacional: servicios tecnológicos y de software.	Clase 9 internacional: Pasarelas de pago y de procesamiento de datos [software y aplicaciones utilizadas en relación con los servicios financieros y operaciones monetarias]. Clase 36 internacional: Servicios financieros y operaciones monetarias.	Clase 36 internacional: Servicios financieros y operaciones monetarias.



Marcas solicitadas por NU PAGAMENTOS S.A. – Instituição de  
Pagamento



**Clase 9 internacional:** dispositivos de verificación electrónica para la verificación de la autenticación de tarjetas de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de prepago, tarjetas de pago y tarjetas de facturación; firmas digitales; tarjetas que contienen un chip de circuito integrado [tarjeta inteligente]; tarjetas de colección; tarjetas de gastos, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas de pago codificadas magnéticamente; tarjetas de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito, tarjetas prepago y tarjetas de pago; tarjetas magnéticas codificadas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (tarjetas inteligentes); tarjetas magnéticas codificadas, dispositivos de escaneo óptico y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito integrado; tarjetas magnéticas codificadas; Certificados digitales; claves de cifrado; dispositivos informáticos para manejo de datos; dispositivos de identificación por radiofrecuencia (transpondedores); equipos de telecomunicación inalámbricos, a saber transpondedores; dispositivos de verificación electrónica, a saber hardware y software de computador para la autenticación de tarjetas de pago, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas de pago; equipos de telecomunicación, a saber, terminales electrónicos para transacciones en puntos de venta y software de computador para transmisión, visualización y almacenamiento de transacciones, identificación e información financiera para uso en servicios



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



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



**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 la computación, a saber, instalación, mantenimiento y



configuración de base de datos.

## NUBANK

**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 la computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base de datos.

Desde el punto de vista gráfico se determina que, las marcas del solicitante son denominativas a saber: NU, NIU, NIU PAY y NUPAY, en



tanto las marcas del oponente dos son mixtas y una denominativa NUBANK. Los signos en conflicto coinciden en dos de sus letras “NU”, teniendo una estructura gramatical muy similar, si bien en algunos de los signos se agrega los vocablos “PAY” y “BANK”, estos son términos genéricos y descriptivos que no otorgan distintividad, en cuanto al diseño de las marcas del oponente, este radica únicamente en una tipografía especial, por lo tanto, tampoco constituye en factor que permita diferenciarse en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, al incluirse para todos los casos el núcleo “NU” y “NIU”, el sonido que emiten es prácticamente igual, la adición de “PAY” y “BANK” no elimina la similitud.

En el campo ideológico, términos “NU” y “NIU” son considerados de fantasía.



En cuanto a los productos y servicios que se buscar proteger y distinguir, las marcas del solicitante van dirigidos a las clases 9, 36 y 42 internacional, en el tanto que los signos del oponente se solicitan para las clases 9 y 42 de la nomenclatura internacional. Resulta claro para este órgano de alzada que, si bien los productos y servicios se ubican en clases distintas, estos se encuentra relacionados entre sí, dirigidos al sector financiero y tecnológico. La similitud gráfica y fonética entre los signos cotejados, aunado a la interrelación existente entre las clases 9, 36 y 42, provoca que el riesgo de confusión en el consumidor y de asociación empresarial sea mayor.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

Con relación a los alegatos expuestos por el apelante, se encuentran dirigidos a cuestionar la concesión de protección registral de los signos del oponente, en aplicación de la notoriedad reconocida a las

marcas no inscritas en territorio costarricense  y “NUBANK”, para la clase 36 internacional, por lo que a continuación nos avocaremos a darle respuesta.

Al respecto el artículo 6 bis del Convenio de París establece lo siguiente:

- 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 Convenio de cita, dispone el reconocimiento y tratamiento que se le deben dar a las marcas notoriamente reconocidas en uno de los países miembros, aun cuando estos signos no estén registrados, importante acotar que nuestro país es suscriptor de este convenio. Con el reconocimiento de este tipo de marcas, se busca proteger el prestigio y reputación que ha logrado el titular de la marca, evitando el aprovechamiento injusto por parte de terceros, mediante el uso de una marca similar.

No cualquier marca logra el carácter de notoria, para eso la legislación establece una serie de criterios y requisitos que deben valorar las autoridades competentes para su reconocimiento, tal y como ya fue acreditado mediante los Votos 0327-2023 de las 10 horas con 4 minutos del 11 de agosto de 2023, 0345-2023 de las 9 horas 39 minutos del 25 de agosto de 2023 y 0349-2023 de las 11 horas con 43 minutos del 25 de agosto de 2023, dictados por este

Tribunal, en donde se reconoció la notoriedad de las marcas

**nu** y



“NUBANK” en clase 36 internacional, para servicios financieros.

Acorde a lo establecido por nuestra legislación, la protección de la marca notoria va más allá, rompiendo los principios básicos de especialidad y territorialidad, conforme lo estipula específicamente el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas:

**Artículo 8.- 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.

[...]

Conforme a lo anterior, se considera extraterritorial, ya que no se negará la calidad de notorio a un signo por el hecho de no serlo en el país miembro donde se solicita la protección; basta con que lo sea en cualquiera de los países miembros. Dicha condición se reconocerá incluso si el signo no ha sido utilizado en el país en cuestión.



En cuanto al rompimiento del principio de especialidad, este implica que, en caso de presentarse conflicto entre la solicitud de un signo y otro notoriamente conocido, se deberá determinar si existe riesgo de confusión, de asociación o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y de ser así, no se permitirá el registro del signo solicitado, aun cuando no haya coincidencia de la clase en que estén ubicados los productos y servicios que se buscan proteger y distinguir.

En este punto es preciso abordar el tema de los diferentes tipos de riesgos a los que se ven expuestos los signos distintivos y por qué es que la marca notoria necesita una protección reforzada, para lo cual se trae a colación el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

[...]

**En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado



signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

[...]

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. **(Proceso 105-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)**

Bajo este conocimiento es que es posible por un lado brindar protección a una marca declarada notoria aun cuando no esté en uso en el país, y por otro extender dicha protección a otras clases diferentes para la cual fue reconocida, como ocurre en el caso que nos ocupa, en donde es posible brindar una protección ampliada, por la relación que existe entre las clases solicitadas.



Este Tribunal no puede obviar que efectivamente entre los productos y servicios que se solicitaron para las clases 9, 36 y 42 pueden estar correlacionadas y es en virtud de dicha relación en donde nace el riesgo. A modo de ejemplo y con la finalidad de clarificar el vínculo, en clase 9 internacional se podría registrar una aplicación que servirá para brindar los servicios financieros de la clase 36 y en clase 42 el desarrollo tecnológicos parte del negocio.

De conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:03:39 horas del 17 de julio 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

**WWW.TRA.GO.CR**



TG: TIPOS DE MARCAS

TR: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR:00.43.97

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33