



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0500-TRA-PI

**OPOSICIONES A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS “NIU BANK”**

**BILLETERA MÓVIL S.A. DE C.V. y NU PAGAMENTOS S.A.-
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2022-1156)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0385-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A. Instituição de Pagamento**, sociedad existente conforme las leyes de Brasil; y por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, 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.**, domiciliada en Boulevard Los Prócederes y Avenida Alvert Einstein, Torre Cuscatlán, nivel 15, El Salvador, sociedad organizada y existente de




conformidad con las leyes de El Salvador, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las **08:11:00** horas del 17 de julio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 9 de febrero de 2022, el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“NIU BANK”**, para proteger y distinguir **en clase 36 internacional:** servicios financieros y operaciones monetarias.

Una vez publicado el edicto de ley, se presentan dos oposiciones:

1. El 06 de junio del 2022, la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.–Instituição de Pagamento**, presentó oposición alegando uso previo de sus marcas:  y **“NUBANK”**.
2. El 20 de julio del 2022, el señor **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la compañía **NuBanca Corp.**, se opuso al registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos como titular de la marca registrada


 .



Mediante resolución dictada a las **08:11:00 horas del 17 de julio de 2024**, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "**1. SE DENIEGA** la oposición No 1. planteada por la señora **MARÍA DE LACRUZ VILLANEA**, Apoderada Especial de **NU PAGAMNETOS S.A. Instituição de Pagamento**, entidad existente según las leyes de Brasil, por cuanto no logró demostrar el uso anterior de los signos oponentes en clase 35 [sic], contra el signo solicitado. **2. SE ADMITE** la oposición No 2. planteada por el señor **AARON MONTERO SEQUEIRA**, Apoderado Especial de **NUBANCA CORP**, entidad constituida y domiciliada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas contra la marca de servicios **NIU BANK**, para proteger en *Clase 36* "Servicios financieros y operaciones monetarias", presentada por el señor **LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES**, Apoderado Especial de **BILLETERA MOVIL S.A. DE C.V.**, entidad organizada y existente conforme las leyes de el Salvador, la cual **SE DENIEGA**, por cuanto incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas citada."

Inconforme con lo resuelto, las representaciones de la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.** y de **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, apelaron lo resuelto y expusieron lo siguiente:

Agravios de la empresa BILLETERA MÓVIL, S.A. DE C.V.]:

1. Entre los signos **NIU BANK** vs. , las diferencias visuales que provocan los elementos gráficos y la conformación de los signos, junto con el diseño especial, permiten que en su conjunto



puedan ser percibidas como marcas diferentes sin relación empresarial entre ellas.

2. En relación con el cotejo fonético, en la marca solicitada la letra “I” provoca una división fuerte en la pronunciación del término, por lo que se escucha diferente a la marca opositora. El término BANCA es fonéticamente diferente respecto del término “BANK”, y al estar compuesta la marca NUBANCA de una sola palabra, en términos fonéticos resultan diferentes para el público consumidor.

3. Ideológicamente, “NIU” y “NU” son términos de fantasía, si bien analizados en conjunto incorporan el término “BANK” y “Banca”, al contener términos de fantasía cada conjunto tiene un significado propio, por lo que ideológicamente son signos que nos proyectan conceptos diferentes.

4. La resolución recurrida, carece del análisis y la fundamentación jurídica de la existencia en el caso concreto de las condiciones que se deben dar, para que se configuren los riesgos de confusión y de asociación en relación con los servicios. En el caso concreto de los “servicios financieros”, por la especialidad del consumidor de esos servicios el riesgo de confusión es menor.

5. BILLETERA MÓVIL, S.A. DE C.V., es titular en otras jurisdicciones, a nivel regional, del registro de la marca NIU BANK en la clase 36, lo cual es relevante al analizar el comercio internacional, la naturaleza de los servicios financieros, así como el conocimiento del consumidor financiero del origen de los servicios que distingue y protege dicha marca.



Agravios de la empresa NU PAGAMENTOS S.A. – Instituição de Pagamento:

1. Su representada cuenta con la declaración de Notoriedad de su marca NUBANK por medio de la resolución 0349-2023 del Tribunal Registral Administrativo, con lo cual, se puede vislumbrar su importancia en cuanto al marco financiero y la relevancia de su protección ante claros ejemplos de competencia desleal como los de las marcas de la contra parte.

2. Existe un plagio total y manifiesto de la marca de su representada, lo cual es un acto claro de competencia desleal y mala fe por parte de la empresa solicitante BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V. La asociación entre NIU PAY (NIU, NU PAY y NU) y NU o NUBANK es notoria cuando estamos ante productos y servicios tan similares a los que comercializa mundialmente su mandante, con lo cual la adición de la palabra “PAY” siendo esta genérica en las clases y para los productos y servicios solicitados, no añade distintividad, sino más bien, hace más evidente la similitud entre las marcas para servicios financieros.

3. Su representada ha podido acreditar el uso anterior de su marca desde hace más de 9 años, por lo que se han hecho los respectivos registros de marcas en múltiples partes del mundo.


4. La solicitud de esta marca, no solo es un acto de competencia desleal al estar aprovechándose del renombre y la importancia con la que cuenta su mandante en el mercado de los productos sanitarios y cosméticos [sic], si no que, de mala fe, intenta registrarla en el país,



inclusive con el mismo diseño, al notar que su mandante aún no había solicitado la marca ante esta Oficina de Marcas.

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. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita

la marca de servicios , registro: 294406, inscrita desde el 18 de febrero de 2021, vigente hasta el 18 de febrero de 2031, titular: **NUBANCA CORP.**, para proteger y distinguir **en clase 35 internacional:** gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. **En clase 36 internacional:** servicios financieros. (visible a folio 195 del expediente principal)

2. La solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "NUBANK", expediente 2022-0004678, titular: NUPAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, 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 débito, tarjetas 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. Se encuentra denegada por el Registro de la Propiedad intelectual (certificación visible a folio 246 a 248 del expediente principal).

3. La solicitud de inscripción de la marca de servicios "**NUBANK**", expediente 2022-0004679, titular: NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, para proteger y distinguir **en clase 36 internacional**: Análisis financiero en el campo de suscripción de créditos; servicios de banca; servicios de banca mediante acceso remoto, a saber, servicios de banca en el hogar a través de aplicaciones de banca móvil o en línea; servicios de tarjetas de crédito, a saber, emisión y administración de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas débito, a saber, emisión y administración de tarjetas débito; consultoría de seguros; consultoría financiera; agencias de crédito; emisión de tarjetas de crédito; emisión de cheques de viajero; emisión de tokens de valor; servicios de préstamo en el campo de préstamos a




consumidores sin garantías y a pequeñas y medianas empresas; servicios de información y asesoría financiera; transferencia electrónica de fondos; inversión de fondos para terceros; servicios de liquidación financiera, a saber, servicios de resolución de deudas de tipo de liquidación y eliminación de deudas de tarjetas de crédito; transacciones en moneda extranjera; servicios de planeación de presupuesto para terceros; servicios de cajas de ahorro; servicios de seguros, a saber, suscripción de seguros contra accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; corretaje de seguros en el campo de seguros de accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; servicios actuariales; suscripción y administración de seguros de responsabilidad comercial colateral. Se encuentra denegada por el Registro de la Propiedad Intelectual. (certificación visible a folio 251 a 252 del expediente principal)

4. La solicitud de inscripción de la marca de servicios , expediente 2022-0004676, titular: NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, para proteger y distinguir en clase 36 internacional: Análisis financiero en el campo de suscripción de créditos; servicios de banca; servicios de banca mediante acceso remoto, a saber, servicios de banca en el hogar a través de aplicaciones de banca móvil o en línea; servicios de tarjetas de crédito, a saber, emisión y administración de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas débito, a saber, emisión y administración de tarjetas débito; consultoría de seguros; consultoría financiera; agencias de crédito; emisión de tarjetas de crédito; emisión de cheques de viajero; emisión de tokens de



valor; servicios de préstamo en el campo de préstamos a consumidores sin garantías y a pequeñas y medianas empresas; servicios de información y asesoría financiera; transferencia electrónica de fondos; inversión de fondos para terceros; servicios de liquidación financiera, a saber, servicios de resolución de deudas de tipo de liquidación y eliminación de deudas de tarjetas de crédito; transacciones en moneda extranjera; servicios de planeación de presupuesto para terceros; servicios de cajas de ahorro; servicios de seguros, a saber, suscripción de seguros contra accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; corretaje de seguros en el campo de seguros de accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; servicios actuariales; suscripción y administración de seguros de responsabilidad comercial colateral. Se encuentra denegada por el Registro de la Propiedad Intelectual. (certificación visible a folio 249 a 250 del expediente principal)

5. La solicitud de inscripción de la marca de servicios , en trámite de inscripción, expediente 2022-0004677, titular: NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUICÃO DE PAGAMENTO, 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. (visible a folio 177 a 178 del expediente principal)



6. La solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **nu**, en trámite de inscripción, expediente 2022-0004675, titular: NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, 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 débito, tarjetas 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. (visible a folio 179 a 181 del expediente principal)



7. La solicitud de inscripción de la marca de servicios "NUBANK", expediente 2022-0004680, titular: NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, 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 computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base de datos. (visible a folio 184 a 185 expediente principal)
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 "NU" y "NUBANK" **en clase 36 internacional:** para servicios financieros, cuyo titular es la compañía NU PAGAMENTOS S.A. – Instituição de Pagamento.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se acoge los hechos que indica el Registro como no probados en la resolución apelada

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Resulta necesario hacer notar que, en la resolución venida en alzada, específicamente en el considerando "SÉTIMO" y en el "POR TANTO", se consignó en forma errónea la clase de las oponentes siendo la correcta la clase 36 de la nomenclatura internacional, sin embargo, se considera un error material, por lo que 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. La marca es todo signo que tenga la capacidad de distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, el artículo 2 de la Ley de marcas, la define de la siguiente forma:

Marca: 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.

La distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. 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, disponiendo al efecto:



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.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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:

- 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten los 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), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto.

Es preciso acotar que los signos solicitados por el oponente **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, bajo los expedientes 2022-4676 y 2022-4679, en clase 36, fueron denegados, y en cuanto los otros signos solicitados por dicha compañía bajo los expedientes 2022-0004677, 2022-0004675 y 2022-



0004680, al no ser gestionados para la clase 36 de la nomenclatura internacional, no son objeto del cotejo marcario y su situación se resuelve en sus respectivos expedientes administrativos, tal y como lo resolvió la autoridad registral en primera instancia.

De esta forma, este Tribunal debe abocar su análisis a determinar si el signo solicitado por la empresa **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, es igual o similar a la marca registrada por el oponente **NuBanca Corp.**, de modo que pueda causar en el consumidor riesgo de confusión o asociación.

Marca solicitada por BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.
NIU BANK

Clase 36 internacional: servicios financieros y operaciones monetarias

Marca registrada por NuBanca Corp.




Clase 35 internacional: gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. **En clase 36 internacional:** servicios financieros.

Desde el punto de vista gráfico, la marca del solicitante es denominativa, en tanto la marca del oponente es mixta, es decir, formada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. Si



bien la marca registrada presenta un diseño, el elemento preponderante lo constituye su parte denominativa, la cual presenta más semejanzas que diferencias con respecto al signo solicitado, en donde existe similitud tanto en la estructura como en la composición de los términos.

Desde el punto de vista fonético, al pronunciarse “NU” y “NIU”, el sonido que emiten es prácticamente igual, lo mismo sucede al pronunciar “BANK” y “BANCA”, por lo que existe un alto grado de similitud fonética.

En cuanto a los servicios, tanto la marca solicitada y la marca del oponente **NUBANCA** , buscan proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios financieros. Existe una coincidencia absoluta, por lo que al presentarse identidad de servicios el riesgo de confusión y asociación empresarial aumenta.

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 **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, referentes a las diferencias visuales, fonéticas e ideológicas alegadas, ya fueron contestados en el análisis efectuado para el cotejo marcario de los signos en disputa.

Por otro lado, alega que por la especialidad del consumidor de servicios financieros es menor el riesgo de confusión. En este punto es



preciso abordar el tema de los diferentes consumidores y la percepción que tiene frente al producto o servicio que se trate, para lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 24-IP-2021, del 22 de abril de 2021, propone los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de



calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
- [...]

Bajo este conocimiento, para el caso en concreto se determina que, si se está en presencia de un consumidor más informado y cauteloso que el consumidor promedio, sin embargo, esto no elimina por completo el riesgo de confusión y asociación empresarial, por cuanto los signos opuestos son muy similares gráfica y fonéticamente. Al no presentar la marca solicitada elementos que le permitan diferenciarse del signo registrado, incluso un consumidor cuidadoso puede pensar que los signos devienen del mismo origen empresarial.

Por su parte el recurrente **NU PAGAMENTOS S.A. – Instituição de Pagamento**, invoca que su marca “NUBANK”, fue declarada notoria por medio de la resolución 0349-2023 de este Tribunal. Sobre el particular, es de mérito referirse a la obligatoriedad que existe por



parte de la administración registral, de proteger a las marcas notoriamente reconocidas, obligación que se deriva al suscribir el Convenio de París, el cual en su artículo 6 bis inciso 1), establece lo siguiente:

Artículo 6 bis. – [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

A raíz de este compromiso, es que se incorpora a la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) el artículo 8 inciso e) que dispone:

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.

[...]

De la norma transcrita se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44 que al efecto indica:

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 París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o



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

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

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual 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, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Con relación a la notoriedad alegada por el oponente **NU PAGAMENTOS S.A. Instituição de Pagamento**, es cierto que este análisis legal fue realizado en 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, 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. – Instituição de Pagamento**. Sin embargo, tal y como fue externado por el Registro de la Propiedad Intelectual, si bien fue reconocida la condición de notoriedad de dichos signos, esto no es una cualidad que le permita ingresar al ámbito registral por encima de otros registros que cuentan con derechos adquiridos, 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.

Como parte de sus agravios, la empresa **NU PAGAMENTOS S.A. – Instituição de Pagamento**, cita el uso anterior de sus signos. Para este punto resulta de vital importancia traer a colación el artículo 8 inciso c) de la Ley de marcas el cual señala:



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.

[...]

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 el uso anterior de sus signos solicitados para la clase 36 internacional por medio de los expedientes administrativos 2022-4676 y 2022-4679, las cuales fueron denegadas. Con respecto a los otros signos solicitados por el oponente **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, como se ha indicado a lo largo de esta resolución no se entra a conocer en el presente estudio por referirse a otras clases diferentes a la clasificación 36 de la nomenclatura internacional, los cuales se conocerán en sus respectivos expedientes administrativos.

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 para la clase 36 internacional. La prueba aportada a folios 45 al 167 del expediente principal que corresponde a:

1. Certificación notarial de artículo extraído de la página time.com/collection/time-100-companies-2022/6159479/nubank-titans/. (visible a folio 45 a 50 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/. (visible a folio 52 a 55 del expediente principal)
3. Certificación notarial de artículo extraído de la página thenewscrypto.com/bitcoin-critic-warren-buffet-invests-in-a-digital-bank/. (visible a folio 57 a 61 del expediente principal)
4. Certificación notarial de imágenes extraído de la página finance.yahoo.com/quote/NU/. (visible a folio 63 a 66 del expediente principal)
5. Certificación notarial de artículo extraído de la página thebanker.com/Banker-Data/Banker-Rankings/Top-500-Banking-Brands-2022. (visible a folio 68 a 71 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. (visible a folio 73 a 79 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`%20mean
s,navigation%20of%20Brazil`s%20fintech%20regulations. (visible a
folio 81 a 89 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/. (visible a folio
91 a 101 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/. (visible a folio
103 a 109 del expediente principal)

10. Certificación notarial de artículo extraído de la página
www.larepublica.net/noticia/el-amanecer-de-los-neobanks. (visible a folio 111 a 116 del expediente principal)

11. Certificación notarial de artículo extraído de la página
delfino.cr/2022/04/la-solucion-a-las-tasas-de-usura-innovar-y-no-regular. (visible a folio 118 a 120 del expediente principal)

12. Certificación notarial de artículo extraído de la página web
tmdn.org. (visible a folio 122 a 167 del expediente principal)

El elenco probatorio supra citado no demuestra que **NU PAGAMENTOS S.A.- Instituição de Pagamento**, hiciera un uso real y efectivo dentro del mercado costarricense de sus signos, considerando los servicios para los cuales fueron solicitados.

En cuanto a la mala fe y competencia desleal alegada, no se aportaron elementos probatorios que analizar para determinar que su existencia.



En este aspecto debe considerarse que la carga de la prueba recae en quien alega este tipo de actos.

Por otro lado, la compañía **NU PAGAMENTOS S.A.– Instituição de Pagamento**, en sus agravios expuso lo siguiente:

Como se ha podido constatar, mi mandante cuenta no solo con el uso y registro de la marca de forma más antigua, si no, sobre todo, el uso de buena fe, al ser mi mandante la legítima propietaria de la marca. Esto definitivamente no es el caso para la marca solicitada por la oponente, la cual no solo constituye un acto claro de competencia desleal al estar aprovechándose del renombre y la importancia con la que cuenta mi mandante el mercado de los productos sanitarios y cosméticos [sic], si no que, de mala fe, intenta registrar la misma en el país, inclusive con el mismo diseño, al notar que mi mandante aún no había solicitado la marca en nuestra Oficina de Marcas. (El subrayado es propio)

Resulta necesario hacer notar que el recurrente incorporó como productos comercializados por sus marcas los “sanitarios y cosméticos” lo cual es erróneo, ya que los signos bajo su titularidad y objeto de este asunto se encuentran registrados en clase 9 y 36 de la nomenclatura internacional.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, se rechazan los agravios expresados por las partes apelantes, 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 los recursos de apelación presentados por la compañía **NU PAGAMENTOS S.A. Instituição de Pagamento**, y la compañía **BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declaran **sin lugar** los recursos de apelación planteados por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **NU PAGAMENTOS S.A. Instituição de Pagamento**, y 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 08:11:00 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

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