

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0321-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “CASH APP”

BLOCK, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-10944)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0401-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y dos minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **Mark Anthony Beckford Douglas**, cédula 1-0857-0192, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de la empresa **BLOCK INC**, una empresa existente y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1955 Broadway, Suite 600; Oakland; 94612, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:13 horas del 23 de mayo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de diciembre de 2022, el licenciado **Mark Anthony Beckford Douglas**, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CASH APP**”, para proteger y distinguir en clase 36: suministro de transacciones de valor a terceros, a saber, tramitación de transacciones financieras, descuentos, cupones, divisas virtuales, y tarjetas de regalo, como parte de un programa de fidelización de clientes, incentivos, descuentos y recompensas; administración de pagos que impliquen descuentos,

incentivos o emisión de bonos de valor para recompensar la fidelidad de la clientela solicitadas a terceros o enviadas a ellos.(Según modificación de servicios visible a folio 54 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:43:13 horas del 23 de mayo de 2023, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas, al resultar el signo engañoso y falta de distintividad en relación con los productos que distingue según el artículo 7 incisos g), j) y por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrito el signo  para las clases 9 y 36.

Inconforme con lo resuelto, **Mark Anthony Beckford Douglas**, apeló y una vez concedida la audiencia de ley y notificada al apelante el 10 de agosto de 2023 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de **BLOCK INC** expuso una serie de agravios que enseguida se indicarán. Sin embargo, es necesario aclarar que en fecha 4 de setiembre de 2023 (dentro del plazo de 15 días concedido en la audiencia del Tribunal), esta profesional presenta una serie de argumentos referidos a la marca  **Cash App**, la cual se tramita en otro expediente.

A folio 25 del legajo de apelación el 5 de setiembre de 2023 (fuera del plazo de 15 días concedido en la audiencia del Tribunal) la apelante presenta documento donde indica:

Se aclara que, por un error involuntario, el día de ayer se presentó un escrito de alegatos para el presente expediente 2023-0321-TRA-PI, sin embargo, dicho escrito correspondía al expediente de origen 2022-10870. Por lo tanto, ruego tomar en su

lugar el presente escrito que sí se refiere al expediente de origen 2022-10944. Indicando como agravios:

1. La marca “CASH APP” no es engañosa respecto de servicios financieros pues la palabra “app” no está directamente relacionada con la clase 36. El énfasis de la presente solicitud es proteger los servicios financieros en sí, no su canal de acceso; además no hay una discordancia evidente entre la marca y los servicios.
2. El signo solicitado es sugestivo, pues NO consiste en la designación usual de los servicios ni los describe.
3. La marca consiste en un conjunto novedoso de elementos denominativos y figurativos, que meramente evoca la posible naturaleza de los servicios, siendo finalmente distintiva.
4. La similitud con las marcas KASH es insuficiente para generar confusión, pues se trata de marcas extremadamente débiles en relación con servicios en clase 36 y por ende deben tolerar coexistir con marcas similares. Prueba de eso es que ya coexisten con decenas de marcas que incluyen las palabras “cash” o “kash” que son igual o incluso más similares entre sí que la marca solicitada.
5. La marca solicitada difiere en la mayoría de sus letras respecto de los signos registrados, en la mitad de sus sílabas y totalmente en sus elementos figurativos.

Solicita se revoque la resolución emitida por el Registro y se declare con lugar la apelación interpuesta

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

Ka\$h registro 280693, propiedad de **COSIC COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN, S.A.**, inscrita el 08/07/2019 y vence el 08/07/2029, para proteger en clase **en clase 9**: software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes, mecanismos para aparatos que funcionan con monedas, cajas registradoras, dispositivos de cálculo, ordenadores y periféricos de ordenador, aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de datos, **en clase 36**: servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I-DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), el cual conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el

examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Dentro de las causales de rechazo esgrimidas por el Registro, se encuentran los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, ya que consideró en su oportunidad al signo “**CASH APP**” como engañoso y falto de distintividad.

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

Sobre el caso en concreto, y a diferencia de lo resuelto por el Registro de origen, se puede conceptualizar la marca “**CASH APP**”, como evocativa, en donde la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género, cualidades o condición del producto o servicio a identificar. Por lo que la marca propuesta tiene suficiente aptitud distintiva para acceder a la publicidad registral.

En relación al engaño dictaminado por la autoridad registral, el tratadista Manuel Lobato expone: "... El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue..." (Lobato, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399).

El autor ilustra con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Por lo expuesto, considera el Tribunal que la marca solicitada "**CASH APP**" no entra en contradicción con los servicios que distingue (suministro de transacciones de valor a terceros, a saber, tramitación de transacciones financieras, descuentos, cupones, divisas virtuales, y tarjetas de regalo, como parte de un programa de fidelización de clientes, incentivos, descuentos y recompensas; administración de pagos que impliquen descuentos, incentivos o emisión de bonos de valor para recompensar la fidelidad de la clientela solicitadas a terceros o enviadas a ellos), por el contrario resulta evocativa como se indicó anteriormente y , por ende, no son aplicable los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas para su rechazo.

II-DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. En cuanto a la denegatoria del signo por derechos de terceros, señala el artículo 8 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:

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.

[...]

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

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o

servicio de que se trate.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

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.

SIGNO SOLICITADO

CASH APP

Suministro de transacciones de valor a terceros, a saber, tramitación de transacciones financieras, descuentos, cupones, divisas virtuales, y tarjetas de

regalo, como parte de un programa de fidelización de clientes, incentivos, descuentos y recompensas; administración de pagos que impliquen descuentos, incentivos o emisión de bonos de valor para recompensar la fidelidad de la clientela solicitadas a terceros o enviadas a ellos

MARCA REGISTRADA

Ka\$h

Clase 9: software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes, mecanismos para aparatos que funcionan con monedas, cajas registradoras, dispositivos de cálculo, ordenadores y periféricos de ordenador, aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de datos, en **clase 36:** servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias.

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada **CASH APP** se acompaña de un elemento denominativo (App), esto no es óbice para que el consumidor no la asocie

con la marca registrada **Ka\$h** ya que el elemento principal de los signos es la denominación **CASH-KA\$H**, independientemente de su grafía especial el consumidor retiene la parte esencial del signo; la principal diferencia entre ambos signos radica en la letra "**C**" del signo solicitado con respecto a la letra "**K**" del registrado y la sustitución de la letra S por el signo "\$" en la marca registrada, por lo tanto, existe semejanza.

Al igual desde el punto de vista fonético la pronunciación del elemento principal resulta idéntica y este factor es muy importante ya que al tratarse de servicios muchas veces se adquieren por recomendación y la parte de pronunciación resulta esencial.

Ideológicamente el elemento denominativo **CASH-KA\$H** evoca el mismo concepto

en los signos ya que es dinero en idioma inglés, y tratándose de productos y servicios relacionados con el sector financiero se incrementa la identidad ideológica.

Se debe enfatizar que no se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico, por lo que el análisis se debe continuar con el cotejo de los productos y servicios para determinar el riesgo de confusión, en aplicación del principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas indica en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

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

Se puede observar con claridad que la lista de servicios que pretende distinguir la marca solicitada (**en clase 36**) se encuentra relacionados con la lista de productos y servicios de la marca registrada en **clase 36** ambos vinculados con el sector financiero y operaciones monetarias

En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza,

destino, utilización y carácter complementario de los productos y servicios.

En este sentido es obvio que el titular de la marca **Ka\$h** goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Los agravios presentados por la apoderada de la empresa apelante se encuentran fuera del plazo concedido en la audiencia dada por el Tribunal por lo que no se toman en cuenta y los que presentó en tiempo se refieren a otro expediente y otros signos por lo que no son de recibo.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo **Ka\$h**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **CASH APP**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Anthony Beckford Douglas** ratificado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en calidad de apoderados especiales de la empresa **BLOCK INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:43:13 horas del 23 de mayo de 2023, la cual en este acto se confirma en cuanto a las causales extrínsecas de inadmisibilidad.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Mark Anthony Beckford Douglas**, ratificado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en calidad de apoderados especiales de la empresa **BLOCK INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:13 horas del 23 de mayo de 2023,

la cual en este acto **se confirma** en cuanto a las causales extrínsecas de inadmisibilidad. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:19 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:16 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/11/2023 05:20 PM

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/11/2023 03:05 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:38 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33