
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0302-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**



BLOCK, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-10869)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0404-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticuatro minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Mark Anthony Beckford Douglas, vecino de Rohrmoser, portador de la cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la compañía **BLOCK, INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1955 Broadway, Suite 600; Oakland; 94612, CA., Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:51:33 horas del 11 de mayo de 2023.

Redacta la juez Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Mark Anthony Beckford

Douglas, en la condición indicada presentó solicitud de inscripción de la marca de

fábrica y comercio  **Cash App** para proteger y distinguir productos **en** clase 9 internacional.

Mediante resolución dictada a las 12:51:33 horas del 11 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) y por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, se permitió la inscripción del signo solamente para los siguientes productos en clase 9: estuches adaptados para teléfonos móviles; estuches para gafas y gafas de sol; gafas de sol.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca “CASH APP” no es engañosa respecto de productos como software pues la palabra “app” hace referencia a “aplicación” que es otra forma de llamarle a un software con una función específica, así que no habría discordancia entre la marca y los productos que consisten en software informático. Además, los productos como hardware y dispositivos electrónicos suelen depender de una interfase de software para poder ser utilizados así que son complementarios con el concepto de “app” y no discordantes.

2. La marca simplemente evoca las ideas de dinero en efectivo y una aplicación, pero no les transmite a los consumidores una cualidad concreta de los productos que sea discordante con “Software descargable para la transferencia electrónica de activos entre usuarios”.

3. La marca es sugestiva, pues NO consiste en la designación usual de los productos ni los describe. Consiste en un conjunto novedoso de elementos denominativos y figurativos, que meramente evoca la posible naturaleza de los productos, por lo que es distintiva. CASH APP no es el nombre común de ninguno de los productos en clase 9 ni consiste en una cualidad de ellos, sino que se trata de una combinación particular de palabras que meramente evoca conceptos generales con los que podrían estar relacionados los productos.

4. CASH APP combina dos conceptos aparentemente contradictorios: por un lado “cash”, que remite a la idea de dinero físico en billetes y monedas que se tiene en mano, y por otro lado “app”, que se refiere a una aplicación de software, de tal forma que se une la inmediatez, tangibilidad y liquidez propias del dinero en efectivo, con el carácter abstracto, intangible y virtual del software.

5. En el presente caso el diseño figurativo presenta ciertas características que hace que juegue un papel preponderante en el signo solicitado, que lo llega a dotar de mayor distintividad.

6. Su representada ha registrado la marca CASH APP denominativa y CASH APP (DISEÑO) en clase 9 en diferentes países alrededor del mundo, si bien la existencia de registros extranjeros no condiciona el actuar del Registro, el hecho de que 16 oficinas de marcas hayan considerado que la marca sí goza de la suficiente aptitud distintiva, sin duda constituye un fuerte indicio de que el criterio del Registro es cuestionable.


7. La similitud con las marcas KASH es insuficiente para generar confusión, pues KASH es una marca débil en relación con productos en clase 9 y por ende deben tolerar coexistir con marcas similares. Prueba de eso es que ya coexisten con múltiples marcas que incluyen la palabra “cash” que son igual o incluso más

similares entre sí que la marca solicitada.

8. 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. Conviene resaltar que el titular de las marcas registradas NO registró su marca KASH como un signo denominativo, sino que optó por registrarla solamente como marca mixta. Por lo tanto, la protección recae sobre los logos como un todo y no sobre la palabra aisladamente, de forma que NO ampararía el uso de “kash” plasmado en otro tipo de diseños.

9. La marca solicitada consiste en dos sílabas mientras que los signos registrados tienen únicamente una, resultando en una diferencia fonética sustancial. Se debe tomar en cuenta que el hecho de que las marcas registradas estén conformadas únicamente por 4 letras y una sola sílaba, hace que cada letra o sílaba de diferencia tenga mucho más peso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de COSIC COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN S.A.:

1.  registro 295562, inscrita desde el 12 de abril de 2021, vigente hasta el 12 de abril de 2031, para proteger y distinguir en **clase 9**: software, soportes de registro y almacenamientos 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; y en **clase 36**: servicios de seguros (folios 9 y 10 del expediente administrativo).

2. **Ka\$h** registro: 280693, inscrita desde el 8 de julio de 2019, vigente hasta el 8 de julio de 2029, para proteger y distinguir 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; y en **clase 36**: servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias (folios 11 y 12 del expediente principal).

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. SOBRE EL 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.

Resulta necesario hacer ver a la autoridad registral, que incurre en una mala práctica al copiar y pegar el texto de sus propias prevenciones y de los alegatos del solicitante, por cuanto constituye un irrespeto para el administrado y demás autoridades que tengan acceso a la resolución, pues no es posible distinguir cuáles alegatos son de la parte y cuáles son del Registro de la Propiedad Intelectual; además, estos documentos ya constan en el expediente por lo que no hace falta copiarlos textualmente, lo apropiado es hacer una reseña de ellos.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en **clase 9** al considerar que es inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas.

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) 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.

Las objeciones para la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas. En tanto, el numeral 8 de la misma ley, hace referencia a las prohibiciones de registro por motivos extrínsecos, esto es, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir.

En primer lugar, se analizará la objeción relativa a que el signo solicitado resulta carente de distintividad y engañoso con relación a los servicios que busca proteger y distinguir, por lo que se trae a colación el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas:

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.

[...]

La distintividad es concebida dentro del derecho marcario como el fundamento o la esencia para acceder a 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, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca

cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

En cuanto al carácter engañoso que hace a el inciso j), este habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina, por un lado, que la marca

 **Cash App**

está conformada por términos genéricos y de uso común, para el sector al cual se encuentra dirigidos los productos que se buscan proteger y distinguir, por lo cual no pueden ser apropiables, puesto que se estaría dejando en desventaja a otros competidores. Por otro lado, la traducción del signo imprime en la mente del consumidor la idea de una aplicación de dinero, lo cual no corresponde con el listado de productos solicitado, y por tanto resulta engañoso.

El signo propuesto tal y como resolvió el Registro, no cuenta con la distintividad requerida, por lo que se confirman las objeciones por motivos intrínsecos. Sin embargo, se comparte el criterio con respecto a que debe ser admitido para los siguientes productos en clase 9 internacional: estuches adaptados para teléfonos móviles; estuches para gafas y gafas de sol; gafas de sol; al ser considerada una marca arbitraria para tales productos.

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.
[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Por lo cual, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas que se deben seguir:

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.

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

Signo solicitado



Clase 9: estuches adaptados para teléfonos móviles; estuches para gafas y gafas de sol; gafas de sol; software informático; hardware; software descargable para crear, mostrar, identificar, autenticar, verificar, cifrar, codificar, asegurar, recuperar, reenviar, gestionar y almacenar credenciales, información biométrica, datos biométricos, información y datos de usuarios; autenticación, verificación, cifrado, codificación y seguridad de la información biométrica, los datos biométricos, los activos, la información y los datos intercambiados entre usuarios e instituciones comerciales; intercambio de información biométrica, datos biométricos, información y datos entre usuarios y empresas comerciales; software descargable para la transferencia electrónica de activos entre usuarios, y entre usuarios y empresas comerciales mediante un identificador proxy a través de una red informática mundial, una red inalámbrica y canales electrónicos, incluidos Internet y la interfaz de programación de aplicaciones (API); software descargable para instalar, configurar, manejar y controlar dispositivos móviles, teléfonos celulares, dispositivos portátiles, ordenadores, periféricos informáticos, dispositivos inteligentes, relojes inteligentes; softwares informáticos para crear, almacenar, gestionar, validar, obtener, recuperar, transmitir, licitar, transferir, reenviar e intercambiar activos digitales, activos digitalizados, contratos autoejecutables, documentos digitales, datos digitales e información digital; software informático para crear, identificar, autenticar, verificar, cifrar, codificar, asegurar, recuperar, reenviar, gestionar y almacenar credenciales, información biométrica, datos biométricos, activos digitales, activos digitalizados, contratos autoejecutables, documentos, datos e información de usuarios; Software informático para la recogida, validación,




indexación, aceptación y envío automatizados de activos, contratos autoejecutables, documentos, datos e información; dispositivos electrónicos, virtuales, digitales y físicos para crear, identificar, autenticar, verificar, cifrar, proteger, gestionar, codificar, reenviar, recuperar y almacenar credenciales, información biométrica, datos biométricos, documentos, datos e información; dispositivos electrónicos, virtuales, digitales y físicos para instrumentos y dispositivos de identificación y autenticación de usuarios; dispositivos electrónicos, virtuales, digitales y físicos para transmitir, transferir, licitar, recuperar, reenviar e intercambiar activos, documentos, datos e información; software descargable de interfaz de programación de aplicaciones (API); software descargable para identificar, autenticar y verificar usuarios; dispositivos electrónicos portátiles; dispositivos portátiles para manejar ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, electrónica de consumo; dispositivos de codificación, almacenamiento y recuperación; hardware y software biométricos para identificar, autenticar, verificar, cifrar, crear, gestionar y almacenar firmas, llaves criptográficas, credenciales, información biométrica, datos biométricos, activos digitales, activos digitalizados, contratos autoejecutables, documentos digitales, datos digitales e información digital; hardware y software biométricos utilizados para identificar, autenticar y verificar personas; softwares descargables que permiten solicitar o enviar a terceros activos, datos e información; activos digitales en forma de activos digitales descargables creados y autenticados mediante tecnología basada en libros contables distribuidos.

Signos inscritos



Clase 9: software, soportes de registro y almacenamientos 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.

Al realizar el cotejo marcario, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló que el

signo propuesto  y las marcas registradas  y , son similares, por lo que su coexistencia registral originaría riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial, criterio que es compartido por este órgano de alzada. Por cuanto los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias.

El signo del apelante presenta una parte figurativa que se podría describir como un cuadrado con sus esquinas redondeadas, de fondo negro, dentro del cual se observa una letra S con dos líneas en sus extremos superior e inferior y que semeja el símbolo de dólares (\$); sin embargo, esta no es suficiente para otorgarle carácter distintivo al signo solicitado, puesto que su elemento preponderante radica en la parte de nominativa, y el diseño lo que hace es reforzar el concepto precisamente de su elemento denominativo. De esta forma gráficamente, lo único que diferencia a los signos es la letra “C” en la marca pedida y la “k” – “K” en los signos registrados, pues el vocablo “app” no puede ser tomado en cuenta al ser un término de uso común en el mercado donde se comercializan los productos.

Fonéticamente, al pronunciarse los signos en estudio emiten el mismo sonido al oído humano, nótese que al articular “cash” y “kash” suenan de igual manera, por lo que se presenta identidad fonética.

En el campo ideológico, las marcas en conflicto evocan en la mente del consumidor la idea o concepto de dinero, lo que impediría que los consumidores, como destinatarios finales, puedan distinguir en el mercado un signo de otro.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir las marcas objeto de este estudio, se concluye que son de la misma naturaleza y relacionados entre sí, por lo que el consumidor al verse expuesto a los productos podría pensar que provienen del mismo origen empresarial.

La representación de la apelante expresó en sus agravios que su marca no es engañosa, sino que es evocativa o sugestiva, lo cual conforme a lo analizado no resulta cierto; como se indicó, el signo es carente de distintividad al estar formado por términos de uso común, excepto para los siguientes productos en clase 9 internacional: estuches adaptados para teléfonos móviles; estuches para gafas y gafas de sol; para los cuales es concedido.

No es correcto el decir del recurrente con respecto a que la protección de las marcas inscritas recae solamente sobre los logos y no sobre el elemento denominativo. Sobre este aspecto se le aclara que al concederse el registro y por consiguiente la protección marcaría a un signo distintivo, se hace sobre todo el conjunto, sin desmembrar sus partes. Por lo que, cuando los signos son mixtos se protege tanto su parte denominativa como su parte figurativa o diseño.

Con respecto, a lo manifestado por el apelante con relación a que su marca ha sido registrada en diferentes países alrededor del mundo, no resulta vinculante para el presente caso, pues el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país que otorgó el registro, lo que no resulta vinculante para otorgar la inscripción el hecho de que las marcas estén registradas en otras jurisdicciones.

De conformidad con el cotejo marcario realizado y las anteriores consideraciones, se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisibile por motivos intrínsecos y extrínsecos, al transgredir el artículo 7 incisos g) y j) y el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mark Anthony Beckford Douglas, en su condición de apoderado general de la compañía **BLOCK, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Mark Anthony Beckford Douglas**, en su condición de apoderado general de la compañía **BLOCK, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:51:33 horas del 11 de mayo de 2023, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53