

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0365-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS

BLOCK, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-10870

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0440-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con once minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mark Anthony Beckford Douglas, portador de la cédula de identidad 1-0857-0192, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **BLOCK, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1955 Broadway, Suite 600, Oakland, 94612, California, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:49 horas del 24 de mayo de 2023.


Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 9 de diciembre de 2022, el abogado Mark Anthony Beckford Douglas, de calidades conocidas, inicialmente en su condición de gestor oficioso de la compañía **BLOCK, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios

\$ Cash App, para proteger y distinguir en **clase 25**: vestimenta; camisetas; camisas de manga larga; sudaderas; ropa exterior; abrigos; chaquetas; artículos de sombrerería; calzado; calcetines; en **clase 35**: negocios; servicios de publicidad y promoción; servicios de negocios y publicidad; proporción de reseñas de usuarios con fines comerciales; servicios de consultoría comercial, gestión y planificación; ofrecer programas que atraigan, retengan e incentiven a otros; organización y celebración de eventos especiales con fines de negocios, comerciales, promocionales o publicitarios; servicios publicitarios y de marketing, a saber, promocionar marcas, bienes y servicios de terceros; promoción de ventas y descuentos por cuenta ajena; administración de programas de fidelización de consumidores, incentivos, descuentos, recompensas; prestación de servicios de programas de fidelización, incentivos y recompensas; facilitar el acceso a descuentos, recompensas, incentivos y ofertas de terceros; en **clase 38**: servicios de comunicaciones, a saber, transmisión electrónica de datos, información y documentos entre usuarios de ordenadores; transmisión de archivos digitales, datos e información; comunicaciones por terminales de ordenador; suministro de acceso a bases de datos; facilitación de acceso multiusuario a una red informática global de información; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; en **clase 41**: organización de conferencias; seminarios; cursos, conferencias, presentaciones, talleres, tutoriales y formación en el ámbito de la banca, las finanzas, la educación, la equidad y la diversidad, la criptografía, los activos digitales (lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de marzo de 2023); y en **clase 42**: prestación de servicios de identificación, verificación y autenticación de usuarios mediante tecnología de software basada en libros contables distribuidos; servicios de autenticación de usuarios mediante tecnología de inicio de sesión único para aplicaciones informáticas en línea; software informático no descargable para la gestión de la identificación, verificación y autenticación de usuarios; diseño y desarrollo de hardware y de software; servicios de utilización temporal de aplicaciones web; servicios de asistencia técnica relativos al software y aplicaciones de ordenador y al hardware; servicios de un proveedor de servicios de aplicaciones con software

de interfaz de programación de aplicaciones (API).

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 14:05:49 horas del 24 de mayo de 2023, denegó parcialmente la inscripción de la marca solicitada  Cash App, por derechos de terceros al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica y distinguir servicios relacionados con los signos registrados **Ka\$h** y **≠kash**, además está conformada en su totalidad por términos genéricos de uso común en relación con los servicios en clase 35, 38, 41 y 42, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción; conforme a lo establecido respectivamente en los artículo 8 incisos a) y b) y 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas); siendo procedente únicamente para los productos en clase 25 internacional: vestimenta; camisetas; camisas de manga larga; sudaderas; ropa exterior; abrigos; chaquetas; artículos de sombrerería; calzado; calcetines (folios 65 a 97 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Mark Anthony Beckford Douglas, apoderado especial de la compañía BLOCK, INC., presentó recurso de apelación e indicó que admitido su recurso presentará sus argumentos y elementos probatorios. Una vez concedida la audiencia de ley el recurrente no expresó agravios (folio 3 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa **COSIC COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN, S.A.**, las siguientes marcas:

1. Marca de fábrica y servicios **Ka\$h**, registro **280693**, inscrita desde el 8 de julio de 2019, vigente hasta el 8 de julio de 2029, para proteger 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 10 y 11 del expediente de origen).

2. Marca de fábrica y comercio *kash*, registro **295562**, inscrita desde el 12 de abril de 2021, vigente hasta el 12 de abril de 2031, para proteger 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 12 y 13 del expediente principal).


TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. ANÁLISIS DEL CASO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Observa este Tribunal que a pesar de que la representación de la compañía **BLOCK, INC.**, recurrió la resolución dictada a las 14:05:49 horas del 24 de mayo de 2023 por el Registro de la Propiedad Intelectual, tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por esta autoridad, según resolución de las diez horas y cuarenta y dos minutos del ocho de setiembre de dos mil veintitrés (folio 3 del legajo digital de apelación), omitió expresar

agravios.

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal, deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea la apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino además, de los agravios o razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto el de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan lo decidido por el Registro de origen, en cuanto a denegar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios  Cash App, para las clases 35, 38, 41 y 42, y acogió el signo en la clase 25 internacional, por lo que resulta viable confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Mark Anthony Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la compañía **BLOCK, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:49 horas del 24 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 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

ÁREAS DE COMPETENCIA

**TE. RECURSO DE APELACIÓN CONTRAS ACTOS DEL REGISTRO
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA**

**TE. RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES FINALES
DEL REGISTRO NACIONAL**

TG. ATRIBUCIONES DEL TRA

T.N.R. 00.31.37