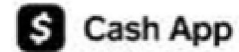

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0278-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



BLOCK INC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-10871)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0358-2023

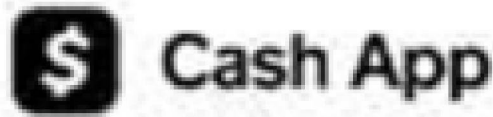
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del primero de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARK ANTHONY BECKFORD DOUGLAS, cédula de identidad, vecino de San José, 1-0857-0192, en calidad de apoderado especial de la empresa BLOCK INC, existente y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1955 Broadway, Suite 600; Oakland; 94612, CA., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:54:24 horas del 16 de mayo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado BECKFORD DOUGLAS, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 36 provisión de servicios de pago y transacciones financieras, a saber, facilitar la tramitación electrónica de las transferencias electrónicas de fondos, ACH, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques electrónicos y pagos electrónicos entre usuarios e instituciones financieras a través de una red informática mundial, y canales electrónicos, incluyendo Internet y la interfaz de programación de aplicaciones (API); organización de estudios financieros y elaboración de informes financieros; facilitación de información sobre mercados bursátiles; participación financiera en asociaciones, empresas, instituciones y organizaciones para crear herramientas que permitan a empresas y particulares participar en la economía; gestión de riesgos financieros, a saber, analizar las transacciones para detectar fraudes o ilegalidades en los pagos, cumplimiento de la normativa en materia de operaciones de pago y lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, consistentes en analizar las transacciones para detectar fraudes y transacciones monetarias ilegales; servicios de tarjetas de valor acumulado y tarjetas de débito en el ámbito de la tramitación de transacciones electrónicas con tarjeta de débito y la tramitación de pagos electrónicos efectuados a través de tarjetas de prepago; servicios financieros informatizados, a saber, a saber, servicios de intercambio electrónico para transacciones de valor; asistencia, asesoramiento y consultoría en el ámbito de la planificación financiera, el análisis, la gestión, la organización, las encuestas, la investigación y los estudios financieros; servicios financieros informatizados, a saber, transferencia electrónica de activos digitales; servicios financieros informatizados, a saber, facilitar la transferencia de activos entre usuarios y entre usuarios y empresas comerciales utilizando 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).

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo pedido por razones intrínsecas, al considerar que es engañoso en relación con los servicios de su listado, artículo 7 inciso j), y por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b), ambos de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y ante este Tribunal la abogada María del Pilar López Quirós expuso como agravios:

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.

La marca es sugestiva, pues NO consiste en la designación usual de los servicios ni los describe.

La marca consiste en un conjunto novedoso de elementos denominativos y figurativos, que meramente evoca la posible naturaleza de los servicios, siendo finalmente distintiva.

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.

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.

Indica que el signo no es descriptivo.

En cambio, el nombre CASH APP, que puede traducirse como “aplicación dinero en efectivo”, NO puede considerarse un signo descriptivo en este caso pues no responde a la pregunta ¿cómo son los servicios? Si un consumidor ve CASH APP no sabrá ningún atributo concreto de los servicios, sino que solo podrá imaginar que algo tendrá que ver con el concepto de dinero en efectivo y con una aplicación.

A partir de lo anterior, es claro que el signo CASH APP consiste en el típico ejemplo de una marca sugestiva o evocativa, pues no les indica a los consumidores una característica concreta de los servicios. Al final de cuentas dependerá de cada consumidor interpretar cómo podrían ser los servicios identificados con CASH APP.

Se debe tomar en cuenta que, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran registradas cerca de 50 marcas relacionadas con servicios financieros que contienen las palabras “cash” o “kash”, eso significa que por años se ha permitido la coexistencia de marcas que comparten dichas palabras, mientras contengan alguna mínima diferencia, tal como dos o tres letras distintas. A continuación, se detallan algunos ejemplos: CELKASH, CASHI, KARCASH, EFICASH, CASHBOX, RAPICASH, UNOCASH, PRICECASH, AVOCASH.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio, a nombre de

COSIC COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN, S.A.:

Kash, registro 280693, vence el 8 de julio de 2029, para 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 9 y 10 expediente principal).

kash, registro 295562, vence el 12 de abril de 2031, para 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.

TERCERO. 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. APTITUD DISTINTIVA INTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. Dentro de las causales de rechazo

esgrimidas por el Registro se encuentra el inciso j) del artículo 7 de la Ley de

Marcas, ya que consideró que  es engañoso.

Con respecto a los signos engañosos, 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...*” (Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).

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.

Considera este Tribunal que el signo solicitado no cae en la contradicción explicada respecto de los servicios que pretende distinguir, por ende, no es aplicable el inciso j) del artículo 7 para su rechazo.

DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que determina que ningún signo podrá ser

registrado cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a dichos incisos de la siguiente forma:

- 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 el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la ley citada (decreto ejecutivo 30233-J).

SIGNO SOLICITADO



Provisión de servicios de pago y transacciones financieras, a saber, facilitar la tramitación electrónica de las transferencias electrónicas de fondos, ACH, tarjeta de

crédito, tarjeta de débito, cheques electrónicos y pagos electrónicos entre usuarios e instituciones financieras a través de una red informática mundial, y canales electrónicos, incluyendo Internet y la interfaz de programación de aplicaciones (API); organización de estudios financieros y elaboración de informes financieros; facilitación de información sobre mercados bursátiles; participación financiera en asociaciones, empresas, instituciones y organizaciones para crear herramientas que permitan a empresas y particulares participar en la economía; gestión de riesgos financieros, a saber, analizar las transacciones para detectar fraudes o ilegalidades en los pagos, cumplimiento de la normativa en materia de operaciones de pago y lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, consistentes en analizar las transacciones para detectar fraudes y transacciones monetarias ilegales; servicios de tarjetas de valor acumulado y tarjetas de débito en el ámbito de la tramitación de transacciones electrónicas con tarjeta de débito y la tramitación de pagos electrónicos efectuados a través de tarjetas de prepago; servicios financieros informatizados, a saber, a saber, servicios de intercambio electrónico para transacciones de valor; asistencia, asesoramiento y consultoría en el ámbito de la planificación financiera, el análisis, la gestión, la organización, las encuestas, la investigación y los estudios financieros; servicios financieros informatizados, a saber, transferencia electrónica de activos digitales; servicios financieros informatizados, a saber, facilitar la transferencia de activos entre usuarios y entre usuarios y empresas comerciales utilizando 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).

MARCAS REGISTRADAS

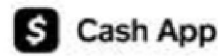




Ka\$h kash

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.

Servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias.



Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado  usa la palabra App, que se entiende en el comercio costarricense para dar la idea de aplicación electrónica o digital, y como los servicios pretendidos se ofrecen a través de una aplicación como la propia apelante indicó, dicho elemento deviene en genérico, por lo que la comparación ha de centrarse en la palabra CASH, que es altamente coincidente con las marcas registradas  y  ya que el elemento principal de los signos es la denominación CASH-KASH, independientemente de su grafía especial el consumidor retiene la parte principal del signo e identifica los servicios, por lo tanto, existe semejanza a nivel gráfico. El símbolo de dólares en el signo solicitado tan solo viene a reforzar la idea del tipo de servicios, sea referidos al ámbito financiero.

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 la pronunciación resulta esencial.

Ideológicamente CASH-KASH evocan el mismo concepto, ya que se refieren al concepto de dinero en efectivo en idioma inglés.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en los planos gráfico, fonético e ideológico, por lo que el análisis se debe continuar con el cotejo de listados para determinar el riesgo de confusión en aplicación del principio de especialidad.

Se puede observar con claridad que la lista de servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra relacionada con la lista de productos y servicios de las marcas registradas, ya que todas son del sector financiero, y es importante resaltar como factor determinante la naturaleza, destino, utilización y carácter complementario de los productos y servicios, que utilizan en sus operaciones softwares.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por MARK ANTHONY BECKFORD DOUGLAS representando a BLOCK INC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:54:24 horas del 16 de mayo de 2023, la cual se confirma en cuanto a las causales extrínsecas de inadmisibilidad. 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: 26/01/2024 11:46 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 11:14 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 09:53 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 11:28 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 10:02 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

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