



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0377-TRA-PI

**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
CASH APP**

BLOCK, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2022-10942)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0492-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Mark Beckford Douglas, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0857-0192, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía Block, Inc., sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio 1955 Broadway, Suite 600, Oakland, 94612, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:04:15 del 22 de mayo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Mark Anthony Beckford Douglas, de calidades indicadas en su condición de apoderado especial de la compañía **BLOCK, INC.**, solicitó el registro de la marca **CASH APP** para proteger y distinguir en clase 35 internacional: organización y celebración de eventos especiales con fines empresariales, comerciales, promocionales o publicitarios; publicidad y marketing a saber, la promoción de marcas, bienes y servicios ajenos; promoción de ventas y descuentos por cuenta ajena; administración de programas de fidelización de consumidores, incentivos, descuentos y recompensas; facilitación de servicios de programas de fidelización, incentivos y recompensas; facilitación de acceso a descuentos, recompensas, incentivos y ofertas de terceros.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 9:04:15 del 22 de mayo de 2023, procedió a denegar la marca **CASH APP** para la clase 35 internacional, pedida por la compañía **BLOCK, INC.**, al determinar que el signo marcario pedido es engañoso y carente de distintividad para los productos que se pretenden proteger y comercializar e inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada **Kash**, por cuanto fonética e ideológicamente son similares, y destinados al mismo tipo de consumidor. La marca recae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos g), j) y párrafo final y por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.



Mediante escrito adicional presentado el 12 de junio de 2023, el señor Mark Anthony Beckford Douglas, en representación de la compañía BLOCK, INC., interpone recurso de apelación, indicando que expresará sus agravios ante el Tribunal Registral Administrativo.

Luego de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, se apersona al proceso el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **Block, Inc.**, y expuso como agravios lo siguiente:

1. El Registro consideró que la marca podría causar engaño sobre los servicios brindados ya que transmite las ideas “dinero aplicación”, características que no están presentes en la lista de servicios solicitada, siendo más bien arbitraria o evocativa de lo que se pretende proteger.
2. El Registro permitió la inscripción de la marca **CASH APP DAY**, propiedad de su representada, registro 318718, en clase 35, para los mismos servicios, sin haber considerado para ese caso que fuera engañosa por contener los términos “cash” y “app”.
3. El Registro ha admitido inscripciones de marcas en clase 35 que contienen la palabra "app" a pesar de no mencionarse en sus servicios que tienen relación con una aplicación de software.
4. En vista del principio de especialidad, las palabras “app” y “cash” serían arbitrarias, o a lo sumo sugestivas respecto de los servicios que se pretenden por parte del solicitante, pues se trata de conceptos que no guardan una relación obvia o directa con los servicios.
5. En el caso de la marca **CASH APP** no habría motivo para pretender que sea limitada a servicios relacionados con una



aplicación vinculada con efectivo. Tal criterio constituye una apreciación arbitraria por parte del Registro, que claramente contraviene el principio de especialidad, asumiendo que los consumidores crearán asociaciones entre ámbitos sin relación aparente y sin fundamento.

6. Al analizar la marca solicitada, no existe discordancia pues no hay un conflicto aparente entre el concepto “cash app” y los servicios descritos, dado que la marca simplemente evoca la idea de dinero en efectivo y una aplicación, pero no les transmite a los consumidores una cualidad concreta de los servicios que se pretende proteger.
7. En el presente caso, decir “APLICACIÓN DE PAGOS” sería descriptivo para una app para realizar pagos, mientras que “CASH APP” sería una forma novedosa, inusual y sugestiva al ser usada en relación con servicios de la clase 35.
8. Por las consideraciones anteriores, concluye que no hay motivos de peso para afirmar que la marca sea engañosa o descriptiva, pues **CASH APP** no designa ni describe los servicios en clases 35 que pretende proteger y distinguir; no hay una discordancia evidente entre el signo y los servicios; tampoco hay un riesgo de confusión suficiente con las marcas registradas **KASH**, pues no hay asociación entre los productos/servicios y la palabra “cash” forma parte de muchas otras marcas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía COSIC COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN S.A., tiene inscrito el siguiente registro:



Ka\$h

- Marca de fábrica y servicios **Ka\$h**, registro **280693**, en **clases 9**: software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes, mecanismos para aparatos que funcionan con monedas, cajas registradoras, dispositivos de cálculos, 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. Inscrita el 8 de julio de 2019 y vigente al 8 de julio de 2029.

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. Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (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.

Las objeciones a 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, es decir, 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 de inscripción, mediante la cual el Registro señaló que el signo solicitado resulta engañoso y carente de distintividad 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.

[...]

El carácter engañoso, al que hace referencia dicho inciso 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 no comparte el criterio dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, toda vez, que conforme ha sido examinada la marca propuesta **CASH APP** con relación a los servicios que pretende proteger de la clase 35 de la nomenclatura internacional no resulta engañosa o falta de distintividad. Podemos concluir que el denominativo empleado **CASH APP** se torna en una marca arbitraria con relación a los servicios solicitados, siendo que



conforme su traducción “CASH: dinero y APP: aplicación”, no cuenta con relación sobre la actividad que se pretende ofrecer a los consumidores, sea, dentro del campo de organización y celebración de eventos especiales con fines empresariales, comerciales, promocionales o publicitarios; publicidad y marketing, y afines a este.

Sobre las marcas arbitrarias, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, señaló lo siguiente, en lo que nos interesa:

“... Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características. Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos. Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. ...”

Por lo expuesto, considera el Tribunal que la marca solicitada “CASH APP” no entra en contradicción con los servicios que distingue en clase 35 de la nomenclatura internacional, por el contrario, resulta arbitraria como se indicó anteriormente y, por ende, no son aplicables los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas para su rechazo.



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.



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 de marcas.

Signo solicitado	Marca inscrita
CASH APP	
clase 35: organización y celebración de eventos especiales con fines empresariales, comerciales, promocionales o publicitarios; publicidad y marketing a saber, la promoción de marcas, bienes y servicios ajenos; promoción de ventas y descuentos por cuenta ajena; administración de programas de fidelización de consumidores, incentivos, descuentos y recompensas; facilitación de servicios de programas de fidelización, incentivos y recompensas; facilitación de acceso a descuentos, recompensas, incentivos y ofertas de terceros.	clases 9: software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes, mecanismos para aparatos que funcionan con monedas, cajas, registradoras, dispositivos de cálculos, ordenadores y periféricos de ordenador, aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de datos. 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 **KASH** (diseño) ya que el elemento principal de los signos es la denominación **CASH-KASH**, 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-KASH** evoca el mismo concepto en los signos ya que es dinero en idioma inglés.

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.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, tal y como se desprende del cuadro comparativo la marca solicitada **CASH APP** pretende comercializar servicios en la **clase 35** internacional, relacionados con “organización y celebración de eventos especiales con fines empresariales, comerciales, promocionales o publicitarios; publicidad y marketing, ...”, en tanto la marca inscrita **Ka\$h** protege productos en la **clase 9** internacional, relacionados con: “software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes, mecanismos para aparatos que funcionan con monedas, cajas, registradoras, dispositivos de cálculos, ordenadores y periféricos de ordenador, aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de datos. Y en **clase 36** para: servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias.” En este sentido, ambos signos marcarios pueden coexistir registralmente sin que se genere riesgo de error y confusión u asociación empresarial al consumidor con respecto a los productos que protege y comercializa la compañía titular del registro inscrito, por lo que, no encuentra este



Tribunal le sea de aplicación al caso bajo examen el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye que la marca solicitada **CASH APP** en clase 35 internacional, cuenta con la distintividad necesaria para los servicios que se pretenden comercializar, no existiendo motivo o razón alguna para denegar su inscripción.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, se debe indicar que se acogen parcialmente, ya que, como fue analizado por este Tribunal en el cotejo realizado supra, se desprende que, pese a que los signos comparten elementos dentro de su estructura gramatical, estos pretenden la comercialización de actividades comerciales diferentes, y por tanto, ambos son fácilmente identificables en el mercado, por ende, se concluye que el denominativo propuesto es merecedor de protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuesta, estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía Block, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:04:15 del 22 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía **Block, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:04:15 del 22 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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 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



omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33