

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0510-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LYFT

Lyft, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-3196)

Marcas y otros signos

VOTO 0204-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa Lyft, Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, domiciliada en 548 Market Street 68514, San Francisco, California 94104, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:18:37 horas del 29 de julio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El 6 de abril de 2016 el licenciado Tristán Trelles, en su representación dicha, solicita se inscriba como marca de fábrica, comercio y servicios el signo **LYFT**, en **clase 9** de la nomenclatura internacional, para distinguir software de cómputo para coordinar servicios de transporte, a saber, software de cómputo que sirve para enviar alertas de mensajes electrónicos que contienen guías, coincidencias óptimas y mensajes publicados coincidentes para la prestación de los siguientes servicios de calendarización, a saber, para conectar a los proveedores de transporte con individuos y grupos que necesitan hacer un viaje, organización

y reserva de transporte, envío y recepción de mensajes electrónicos, participación en redes sociales y creación de perfiles; y en **clase 39** para distinguir transporte de pasajeros en vehículos motorizados, transporte de pasajeros en vehículos a través de una red de proveedores de transporte.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:18:37 horas del 29 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar parcialmente la solicitud de registro, concediéndola para la clase 39 y negándola para la clase 9, por derechos de terceros.

TERCERO. El 22 de agosto de 2016 la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 09:43:21 horas, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 09:43:23 horas, ambas del 31 de agosto de 2016

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación de ley.

Redacta la juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio, en clase 9, a nombre de Teamquest Corporation

lift

registro 245557, vigente hasta el 7 de agosto de 2025, para distinguir software de cómputo para uso en conexión con almacenamiento de datos, manejo y administración de sistemas de cómputo, y los manuales de instrucciones vendidos para los mismos como una unidad (folios 15 y 16 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que los signos cotejados son altamente similares en los niveles gráfico y fonético, y que en cuanto a la clase 9 los productos son de una misma naturaleza, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que con la nueva redacción del listado de productos en la clase 9 se crea mayor diferenciación en cuanto a la especificidad del software de una y otra empresa; que entre los productos que promociona Teamquest Corporation no hay un software denominado LIFT; y que por estar inscrita la marca en los Estados Unidos corresponde aplicarle a la solicitud lo establecido por el artículo 6 quinquies del Convenio de París.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Analizado el asunto venido en alzada, considera este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial ha resuelto de conformidad con el marco de calificación aplicable.

El apelante basa su primer alegato en la idea de que la modificación al listado en la clase 9 crea una mayor diferenciación entre los signos bajo cotejo; sin embargo considera este Tribunal, acuerpando lo ya dicho por el Registro de la Propiedad Industrial, que las modificaciones permitidas por el artículo 11 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), para ser válidas deben de ser acompañadas de la tasa de \$25 que indica el artículo 94 inciso i) de dicha ley, por lo tanto no puede acogerse el alegato. Este criterio ha sido mantenido por este Tribunal en sus votos 1061-2012 y 0356-2016, entre otros.

Asimismo argumenta que revisado el sitio web de la empresa Teamquest Corporation no se encuentra que comercialicen algún software denominado LIFT. Se indica que el cotejo marcario se realiza de acuerdo al marco de calificación registral, en donde se consideran lo solicitado, los derechos previos de tercero que resulten ser oponibles, y la legislación que resulte aplicable. Así, la marca inscrita es perfectamente válida y oponible de oficio a lo pedido, artículo 14 de la Ley de Marcas, y si la empresa apelante considera que su validez se ve afectada por una falta de uso en el mercado, el propio marco jurídico ofrece la solución procedimental para hacer valer ese hecho y con ello anular la marca inscrita y que impide el otorgamiento pedido; pero el mero dicho dentro de la solicitud no posee la capacidad de venir a poner en entredicho a una marca inscrita por falta de uso, ya que para que ésta aplique a su favor ha de seguirse los procedimientos correspondientes, que implican darle al titular de esa marca inscrita su derecho de defensa.

También invoca a su favor el artículo 6 quinquies del Convenio de París, el cual considera debe ser aplicado al presente asunto. Sin embargo, este Tribunal recuerda que el principio de registro “tal cual es” contenido en ese artículo no es absoluto, sino que en su inciso B subinciso 1 permite el rechazo del signo pedido “*cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;*” (en dicho sentido ver a **Leonardo Villavicencio Cedeño**, “Registro de marca tal cual es en Costa Rica”, en **Revista de la Red**

de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, Fundación CEDDET-Oficina Española de Patentes y Marcas, Número 4, 1er semestre 2009, páginas 14 a 17), por lo tanto el hecho de que el signo esté inscrito como marca en los Estados Unidos de América no es motivo de apoyo para acordar el registro ahora pedido por encima de una marca previamente registrada.

Así, se considera que el cotejo realizado en la resolución venida en alzada es acorde al marco de calificación, ya que entre los signos LYFT y LIFT solamente existe una letra de diferencia, siendo que coinciden en las otras tres y además éstas están posicionadas de forma idéntica en ambos signos, por lo que a nivel gráfico son altamente similares; y a nivel fonético encontramos su identidad, ya que ambas al ser pronunciadas suenan de igual forma. Y en ambos casos los productos se refieren específicamente a software, no siendo un criterio de diferenciación suficiente, ya que existe posibilidad de que los consumidores confundan o al menos asocien el origen empresarial de uno y otro

Por lo anterior corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Lyft, Inc., en

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:18:37 horas del 29 de julio de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo **LYFT** en clase 9. Continúese el procedimiento para la inscripción del signo en la clase 39. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33