



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-335-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

Transiti©ns

TRANSITIONS OPTICAL, INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-73)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1055-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del primero de diciembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor de edad, casada dos veces, cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de **TRANSITIONS OPTICAL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:12:49 horas del 30 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de enero de 2015, la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS** de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio: , para proteger y distinguir en clase 9 internacional: lentes ópticos y primordios de lentes.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:12:49 horas del 30 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 13 de abril de 2015 la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de **TRANSITIONS OPTICAL, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en las prohibiciones de los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas:



La normativa citada resulta aplicable toda vez que el término [Diseño] que aunque la letra “O” sea una figura de un círculo espiral, fácilmente se lee como TRANSITIONS, que se traduce como transición, corresponde a describir exactamente la función que tiene el lente foto cromático, sea que cambia de color con la intensidad de la luz, y que el consumidor al saber esa característica funcional sabe que le ofrece una transición al lente que no afecte su vista, es por ello que el signo además de ser descriptivo, carece de aptitud distintiva, porque cómo diferenciar un lente con efectos de transición porque son los que tienen lentes foto cromáticos de otros que también ofrecen la misma función, siendo ello también una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas al amparo de la normativa vigente.

Por su parte, el representante de la empresa **TRANSITIONS OPTICAL, INC**, en su escrito de agravios alega en términos generales; el Registro realiza una incorrecta valoración del signo solicitado, la marca no es descriptiva de los productos que distingue, en las aseveraciones del registro, en ninguna de ellas se muestra el término “transición” como traducción de la marca

Transiti©ns

. Las definiciones que se proporcionan para declarar la marca como descriptiva, son “cambio de color...variando su transparencia, transformación reversible etc. El registrador incurre en un error de interpretación subjetiva, al afirmar que transición es la característica propia de este tipo de lentes, ya que la característica propia es que cambian de color variando su transparencia. La marca cuenta con registros en países anglosajones y de habla hispana donde no fue considerada descriptiva, criterio que no valoró el registro. Las marcas

Transiti©ns

, son reconocidas a nivel mundial y las relacionan con la empresa apelante, la cual cuenta con un registro en Costa Rica lo que demuestra que el término si es apto para su registro. Solicita la aplicación del artículo 6 quinquies la cláusula “tal cual es”.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas. Sin embargo, **Transitions** no alude necesariamente a lentes, la correcta traducción al español del término es **transiciones** [<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/transitions>], lo que lo convierte frente a los productos a distinguir: lentes ópticos y primordios de lentes, en una marca evocativa: “(...) que son aquellas que provocan en el público una idea relacionada con el producto o servicio que distinguen o con sus propiedades (...)” (Bertone E. et Cabanellas, G., Derecho de Marcas 1, pág. 253). Dado lo anterior, **transiciones** evoca en la mente del consumidor la idea de cambio, transformación, pasar de un modo a otro, concepto que no resulta directamente descriptivo.

Lleva razón el apelante al señalar que el Registro hizo una inadecuada valoración del signo. Este órgano colegiado no considera que el mismo sea descriptivo de acuerdo al artículo 7 inciso d), más bien por el contrario, visto desde una visión de conjunto el signo contiene la suficiente distintividad para marcar los productos solicitados.

El signo propuesto contiene la distintividad que se requiere para constituirse en una marca, siendo este aspecto el fundamento de su protección; lo anterior en razón de que no sólo le otorga al producto 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 con relación a los productos que se pretenden proteger.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar no resulta descriptivo de los productos que se pretenden proteger, teniendo por lo tanto la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que debe revocarse la resolución venida en alzada y en su lugar declarar con lugar el recurso de apelación, con relación a la marca de fábrica y comercio solicitada

Transitions

para proteger y distinguir en clases clase 9 internacional: lentes ópticos y primordios de lentes, debiendo continuarse con el trámite de inscripción, conforme lo peticionado por el apelante.

Por lo anterior corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de **TRANSITIONS OPTICAL, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:12:49 horas del 30 de marzo de 2015, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de **TRANSITIONS OPTICAL, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:12:49 horas del 30 de



marzo de 2015, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55