

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0542-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio (DIGITAL ISOLATION)**

**FISHER CONTROLS INTERNATIONAL, LLC., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-6915)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO 0074-2019***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y un minutos del seis de febrero del dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en K Annex, 8100 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:27:29 horas del 22 de octubre del 2018.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y,**

#### **CONSIDERANDO**

***PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.*** En síntesis, la representación de la compañía **FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción

---

de la marca de fábrica y comercio **DIGITAL ISOLATION**, para proteger y distinguir en las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:

*Clase 6 “Válvulas de metal que no son partes de máquinas”*

*Clase 7 “Válvulas que son partes de máquinas”.*

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:27:29 horas del 22 de octubre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada...”**. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre del 2018, el representante de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que en la audiencia de quince días que otorga este Tribunal, indico como agravios lo siguiente: Que el análisis del registrador se centra en una presunta propiedad de los productos que se desean proteger, lo cual es arbitrario pues “aislamiento” no es una palabra utilizada por la RAE para describir propiedades y funciones de las válvulas, y que la marca DIGITAL ISOLATION es una denominación evocativa para los productos que protege, pues “aislamiento” no es un término que se asocie al giro comercial de las válvulas y “digital” es una palabra abstracta relacionada a los productos, por ende la marca solicitada es altamente distintiva.

**SEGUNDO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

---

**TERCERO. 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal determina que la marca solicitada **DIGITAL ISOLATION** sí contraviene las normas citadas, ya que está se encuentra en tres supuestos dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, pues no pueden registrarse como tales; inicialmente aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, según lo establece el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

*“... El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables...”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La marca de fábrica y comercio solicitada **DIGITAL ISOLATION** está constituida por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger y distinguir.

El término “**DIGITAL ISOLATION**”, que traducido al español significa “**AISLAMIENTO DIGITAL**” (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&>

Text=digital%20isolation); donde se entiende por “**Aislar** ... 3. *Impedir el paso o la transmisión de la electricidad, el calor, el sonido, la humedad, etc.* (<http://www.wordreference.com/definicion/aislar>); y “**digital**” como: *dispositivos destinados a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales* (<https://es.wikipedia.org/wiki/Digital>), es entonces que al consumidor se le crea la idea de particularidades que contiene o forman el producto, en este caso las válvulas de metal que no son partes de máquinas y otras que si son partes de máquinas, que inician, detienen o regulan la circulación o el paso de líquidos o gases mediante una pieza movable que abre, cierra u obstruye en forma digital uno o más orificios o conductos, por lo que la marca solicitada no posee actitud distintiva por la descripción de esas características y cualidades, en este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, sino un signo descriptivo que informa directamente al consumidor características de los productos que distingue.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal avala el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 6 y 7 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la **distintividad** de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio 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 al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el ultimo numeral citado, por lo que a la marca de fábrica y comercio **DIGITAL**

---

**ISOLATION** no se le puede autorizar su inscripción respecto a los productos solicitados en las clases 6 y 7 internacional.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7 de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “...**Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas...** (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo solicitado puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación el término digital, como uno de los elementos preponderante de éste, y trae a la mente del consumidor la idea de que esas válvulas, como aparatos con los cuales se puede iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movable que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos, sean estos de metal o no, partes de máquinas o no, tienen la características de ser “digitales”, condición que no se determina en el caso analizado.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, tal y como fue expuesto, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, y por ultimo generar un riesgo de engaño respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos; no lleva razón el apelante en sus argumentaciones, razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo, por ende, no existe motivo alguno por medio del cual este Órgano de alzada, deba resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la

---

Propiedad Industrial, ya que la marca de fábrica y comercio **DIGITAL ISOLATION**, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 6 y 7 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme la normativa analizada.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:29 horas del 22 de octubre del 2018, la cual *se confirma*. 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 Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM