



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0374-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “*PROHYGIENE (Diseño)*”

PROHYGIENE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11701-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1358-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-617-0586, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PROHYGIENE, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Uruguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 2011, el Licenciado **Rohmoser Zúñiga**, de calidades y en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “*PROHYGIENE (Diseño)*”, en **Clase 37** de la clasificación de Niza, para proteger y distinguir servicios de “*Instalación, mantenimiento y servicio de dispensadores de productos de limpieza, incluyendo desodorantes,*



desinfectantes, bactericidas y aromatizadores ambientales, y recarga de estos productos en forma periódica”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra la resolución referida y en vista de que el mismo fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, Y LO ALEGADO POR EL RECORRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que el signo propuesto



está constituido por un término genérico y de uso común, que resulta descriptivo de los servicios a proteger, violentando los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que no posee la carga de distintividad necesaria para obtener protección registral.

Por su parte, el apelante alega que su representada ya es titular de la marca “**NS PROHYGIENE & DISEÑO**”, inscrita en Clase 37 según Registro No. 190499. Afirma que en el trámite de ésta nunca surgieron objeciones por parte de la Autoridad Registral, como ha sucedido en este caso, en virtud de ello, carece de asidero el rechazo de la presente solicitud. Agrega que al analizar la registrabilidad del signo propuesto, debe el examinador considerarla con una visión de conjunto, como una unidad, sin descomponerla ni separarla en sus partes, y basado en la primera impresión gráfica, fonética e ideológica que produce en el consumidor normal. Por ello, no es correcta la posición del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto, al analizarla descompone la marca en las palabras “**PRO**” e “**HYGIENE**” concluyendo con esto que carece de aptitud distintiva. En el caso presente, la partícula “**PRO**” por sí sola no es capaz de describir o calificar los servicios protegidos, aunado a ello, la marca no consiste únicamente en ese vocablo, sino que contiene otros elementos tanto denominativos como figurativos, y por ello no son de recibo los argumentos del Registro, y; contrario a ello, es posible su registro por contar con suficiente aptitud distintiva.

Analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, debe este Órgano Superior; en primer término, recordar al recurrente que tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes, relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto.



Asimismo, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca solicitada “**PROHYGIENE (DISEÑO)**”, ya que, para que un signo acceda a protección registral, debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios de que se trate, de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En este caso, tanto al examinar el signo propuesto como una sola unidad, a saber: “**PROHYGIENE (DISEÑO)**”, como al separarlo en sus dos elementos “**PRO**” e “**HYGIENE**”, es clara la referencia a productos o servicios relacionados o que promueven la higiene, por lo que efectivamente carece de aptitud distintiva al pretender proteger y distinguir *servicios de instalación de productos de limpieza*, y por ello deviene en ininscribible.

Así las cosas, no son de recibo los alegatos del apelante, ya que la marca solicitada, claramente contraviene los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que el signo solicitado consiste en una denominación que puede ser utilizada en el comercio “*para calificar o describir las característica del servicio de que se trata*”, siendo además que el diseño agregado no contiene elementos que puedan proveerle de esa distintividad.

Por lo anterior, concluye este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce, se encuentra ajustada a derecho, siendo lo procedente, declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el **Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga** en representación de la empresa **PROHYGIENE, S. A.** y confirmar dicha resolución en todos sus extremos.

TERCERO. 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, que es Ley No.



8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 Edgar Rohrmoser Zúñiga** en representación de la empresa **PROHYGIENE, S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo ***“PROHYGIENE (DISEÑO)”***. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55