



Expediente No. 2012-0240-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “MAX CENTER LO MÍNIMO EN PRECIO LO MÁXIMO EN SERVICIO” (DISEÑO) (42)

MAX CENTER GROUP INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-7604)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 037-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos dieciocho- cuatrocientos treinta, en su condición de Apoderado Generalísimo de la compañía **MAX CENTER GROUP INC.**, una empresa organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, no fechada, con número de referencia treinta/dos mil once/ cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y dos, notificada el dieciséis de enero del dos mil doce.

RESULTANDO:

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 5 de Agosto del 2011, la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, mayor, casada, cédula de identidad número nueve- cero noventa y siete- trescientos noventa y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **MAX CENTER GROUP INC.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**MAX CENTER LO MÍNIMO EN**



PRECIO LO MÁXIMO EN SERVICIO”, en clase 42 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de compraventa, distribución comercialización de todo tipo de muebles, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos para el hogar, servicio de tiendas por departamento para venta al detalle”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución no fechada, número de referencia treinta/dos mil once/ cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y dos, notificada el dieciséis de enero del dos mil doce, dispuso rechazar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**MAX CENTER LO MÍNIMO EN PRECIO LO MÁXIMO EN SERVICIO**”.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Enero del 2012, el señor el Licenciado **Weinstok Mendelewicz**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. DEFECTOS U OMISIONES PROCESALES. Este Tribunal observa que la resolución apelada omite indicar la fecha en que fue realizada, sin embargo verifica que ésta fue notificada el dieciséis de enero del dos mil doce, presentándose posteriormente su apelación ante el Registro de la Propiedad Industrial dentro del tiempo correcto, el veinte de enero del dos mil doce, por lo que en aras de la política de saneamiento que ha venido practicando este Tribunal, fundamentada en los principios de legalidad, oficiosidad de verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía procesal e informalismo, principios aplicables que favorecen al



administrado y el desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 3 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, 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público; determina este Organo de Alzada que la omisión dada, no provoca la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, por lo que se procede a resolver por el fondo el presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal acoge como hechos probados lo establecido en el Considerando I en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios treinta y cuatro al cuarenta y dos del presente expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada “**MAX CENTER LO MÍNIMO EN PRECIO LO MÁXIMO EN SERVICIO**” (**DISEÑO**) (**DISEÑO**), en clase 42 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, capaz de atribuir cualidades y características a los servicios a proteger, las cuales pueden ser ciertas o falsas que pueden generar confusión en el consumidor promedio y resultan carentes de distintividad, para lo cual cita como fundamento jurídico los incisos, d) g), y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, y por razones extrínsecas respecto a derechos de terceros por cuanto protegen productos similares en la misma clase internacional que las marca inscritas “MAX”, registrada a nombre de SISTEMAS ELECTRONICOS CENTROAMERICANOS S.A., bajo los números de inscripción 170491, 173046, 99490, siendo de aplicación el artículo 8 inciso a) de la de la citada ley.

Inconforme con el rechazo, el recurrente manifestó básicamente en su escrito de expresión de agravios que la lista de servicios se limitó únicamente a “Servicios de tienda al detalle”, con la



intención de evitar una posible confusión al consumidor, mostrando así el solicitante su buena fe. Indica además que los pronunciamientos del Tribunal Registral y del Registro han establecido el criterio según el cual cuando un término es utilizado por diversas compañías en una misma clase, se generaliza el termino y se transforma en una palabra de uso común, dejando de ser apropiable por parte de un solo sujeto y puede ser utilizado por todos los comerciantes en sus productos o servicios. Agrega que existen gran cantidad de marcas registradas o en trámite de registro que contienen el término “MAX”. Concluye que ningún sujeto se encuentra legitimado para establecer acciones que no permitan el uso del vocablo “MAX”, y que su combinación con otros elementos forman un signo con suficiente distintividad, que le permite ser convertido en un registro marcario, por lo que todas las marcas registradas que lo contienen han podido coexistir a nivel registral y de mercado. Asimismo menciona que analizando el conjunto marcario que se pretende inscribir como un todo indivisible y atendiendo a las reglas para calificar la semejanza establecidas en el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, concretamente el artículo 24 inciso a), se concluye que la marca propuesta es suficientemente distintiva.

Continúa diciendo el apelante que discrepa del criterio vertido por el registrador en cuanto a que la marca lleva a confusión o engaño, indicando que ni las palabras Max Center, ni el resto de lo que compone la marca constituyen un signo engañoso, y frases como la indicada dentro de la marca de su representada constituyen un instrumento publicitario utilizado en gran número de ocasiones por los comerciante y no debe ser considerado como engañosa una aseveración de esta naturaleza, para lo cual cita al autor Jorge Otamendi y menciona ejemplos de diferentes marcas.

Asimismo, se refiere a que el Registro de la Propiedad Industrial señala que la frase “LO MINIMO EN PRECIO LO MÁXIMO EN CALIDAD” es una frase conformada por términos de uso común, sin embargo tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reiterado que palabras de uso común al unirse pueden formar conjuntos marcarios con suficiente carácter distintivo para ser registrados como marcas, para lo cual cita a los autores Martínez Medrano y Soucasse, y el Voto 207-2005 del Tribunal Registral Administrativo. Por último, apunta a que al analizar esta marca en su conjunto y a la luz de lo establecido por la doctrina y pronunciamientos anteriores, tanto de este registro como del Tribunal Registral Administrativo, se concluye claramente que esta si es una marca susceptible de inscripción.



QUINTO. SOBRE EL FONDO. Concuera este Tribunal con la resolución dada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón que la denominación **MAX CENTER LO MÍNIMO EN PRECIO LO MÁXIMO EN SERVICIO** (DISEÑO) para proteger: “Servicios de compraventa, distribución comercialización de todo tipo de muebles, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos para el hogar, servicio de tiendas por departamento para venta al detalle”, en clase 42, debe ser rechazada porque el signo carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas, asimismo considera que también le es aplicable el artículo 8 inciso a) de dicha ley por cuanto existe similitud gráfica, fonética y auditiva, como se tratara posteriormente.

El signo solicitado da la idea al consumidor de que es un centro de servicio que le dará el mejor servicio por el mínimo precio, situación que podría llevar a confundir o engañar al consumidor, por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Determina este Órgano Colegiado que la frase “lo mínimo en precio lo máximo en servicio”, no contiene los elementos suficientes para demostrar objetivamente que los productos a identificar cumplen con esa función.

Es importante establecer que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; o 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas.

De lo anterior se colige que, el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir, su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, como en este asunto donde el signo solicitado por ser atributivo de cualidades, incurre en una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

Sobre la aplicación del artículo 8 inciso a) que refiere a Marcas inadmisibles por derechos de terceros, avala este Órgano Colegiado el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que coincide con la negativa de inscripción dada en la resolución apelada, al



haber realizado el proceso de confrontación del signo propuesto con los signos inscritos “**MAX**” (**DISEÑO**), bajo los registros número **173046, 99490,99489**, y que se acoge en esta resolución como hechos debidamente demostrados, por lo que resulta también de aplicar al caso bajo estudio, el inciso a) del artículo 8 de la citada Ley.

Conforme lo anterior, examinadas en su conjunto las marcas inscritas con la que se pretende inscribir como un distintivo mixto, pero de prevalencia denominativa, debido a que aunque exhiba un diseño, el elemento preponderante es el denominativo y al registrar el signo solicitado conlleva la posibilidad de crear confusión gráfica, fonética y auditiva, toda vez que a simple vista el vocablo “**MAX**” es el elemento sobresaliente en la marca propuesta, al punto que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas induce a confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos similares a los que amparan las inscritas, y siendo que del significado de la denominación solicitada en conexión con los productos que pretende distinguir, resulta una posibilidad de confusión en los extremos dichos.

Estima este Órgano en Alzada que el signo solicitado, contiene términos que son descriptivos de cualidades de los productos que pretende proteger, puede causar engaño o confusión al consumidor ya que otorga una calidad que pueden no tener, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la apelante, el signo propuesto por cuenta de la compañía **MAX CENTER GROUP INC.**, carece de la capacidad distintiva a la que aluden los incisos d) g) y j) del artículo 7 y 8 a) respectivamente de la ley antes citada, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**MAX CENTER LO MÍNIMO EN PRECIO LO MÁXIMO EN SERVICIO**”, por su falta de



distintividad, además de ser calificativa respecto de los productos que protegería, es que procede rechazar los alegatos formulados por el recurrente en todos sus extremos.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición dicha, en contra de la resolución no fechada, con número de referencia treinta/dos mil once/ cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y dos, notificada el dieciséis de enero del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “**MAX CENTER LO MÍNIMO EN PRECIO LO MÁXIMO EN SERVICIO**” . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33