

Resolución N° **0896**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 139 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HEMPOIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47765/2017, A NOMBRE DE MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. -----

su marca registrada en Paraguay, al no ser la misma claramente notoria en nuestro medio y al no haber la oponente demostrado mala fe o conocimiento previo de la existencia de sus supuestos registros marcarios en el exterior por parte de mi principal al momento de solicitar el presente registro de marca.../... Cabe insistir que la adversa no ha registrado en Paraguay marca alguna, por lo que claramente no cabe que la misma hable de "su marca" en el presente expediente, a no ser que ello responda a una simple expresión de deseo.../... La adversa no ha logrado demostrar fehacientemente que mi parte conociera la existencia de sus supuestos registros de marca en el extranjero.../... La marca de autos debe ser considerada como una clara creación de mi principal, con lo cual no corresponde reconocer a la adversa derecho alguno sobre la misma, conclusión ésta a la que acertadamente llegó el A-quo." -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "HEMPOIL" (solicitada en clase 05) y "REAL SCIENTIFIC HEMP OIL" (marca extranjera) sin entrar a analizar si la solicitud es genérica o descriptiva. -----

Que, en primer término, esta dependencia administrativa considera oportuno mencionar que el escrito de expresión de agravios de la oponente hace referencia al caso de autos solamente en la primera página (fs. 54) no así en las siguientes páginas (fs. 55-58) en las cuales hace mención a la oponente como solicitante. Es más, la oponente cita otra resolución (N° 513 del 31 de agosto de 2021) siendo la correcta la Resolución N° 139 de fecha 23 de marzo de 2022. -----

Que, no obstante a lo mencionado precedentemente, haciendo el cotejo de marcas tenemos que las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "HEMPOIL", con la oponente "REAL SCIENTIFIC HEMP OIL". -----

Que, analizando los campos visual, fonético y gramatical, encontramos numerosas diferencias, tanto en la extensión, como en las diferencias ortográficas, de las cuales se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, las mismas tienen una sonoridad diferente, evitando la posibilidad de que el público las asocie entre sí. -----

Que, si bien la apelante menciona los registros sobre los cuales basa su oposición: HEMPMEDS, Estados Unidos, HEMPMEDS, México, REAL HEMPMEDS OIL, Estados Unidos, HEMPMEDS, Unión Europea; no es menos cierto que los mencionados son registros concedidos en otros países, mientras que en nuestro país, hasta la fecha, es un derecho en expectativa ya que como se puede constatar en el sistema informático de marcas de nuestro país, la solicitud de marca REAL SCIENTIFIC HEMP OIL, identificada con el Nro de solicitud 55007/2021, fue presentada en forma posterior a la solicitud de autos, específicamente en fecha 08/08/2017. De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por los Arts. 15 y 18 de la Ley de Marcas respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. -----

Que, al respecto, conviene resaltar que la falta de registro del oponente en el país activa el principio de territorialidad, el cual se encuentra establecido en el Artículo 18 de la Ley N° 1.294/98 de Marcas, el cual

Resolución N° **0925**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 435 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HELADITO PANDA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47848/2023 A NOMBRE DE DOMINGO GUZMAN ORTIZ RODRÍGUEZ.

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "heladito", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, la misma constituye una designación genérica o usual para el producto ha ser comercializado.

Que, siendo así, el vocablo "heladito" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil.

Que, dejando de lado el análisis fonético-gramatical-conceptual, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es la presencia de elementos gráficos que lo acompañan. En tal sentido, la marca solicitada constituye una **marca mixta**, compuesta por la denominación "HELADITO PANDA", presentada en letras de diversos colores y sobre una franja de color rojo, acompañada de un diseño gráfico de un sol animado con gafas de sol de color rojo, mientras que la marca oponente es de carácter **denominativo**, circunstancia que contribuye a que ambas produzcan una impresión de conjunto diferenciada.

marca solicitante



marca oponente

denominativa

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **registrada en clase 30** comprende: "Exclusivamente helados, comprendidos en la clase 30 (TREINTA)."; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la **clase 35** para: "Servicios comprendidos en la clase internacional 35 (treinta y cinco) tales como importación, importación, comercialización, venta al por mayor y menor de exclusivamente helados.- NO SE REIVINDICA EL USO EXCLUSIVO DE LA PALABRA HELADITO CONTENIDAS EN LA DENOMINACION Y ETIQUETA."

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual