

Resolución D.A.M.L n.º

000829

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA BM TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción, 01 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra BM TRADING S.A. sobre oposición al registro de marca "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" clase 05, y;

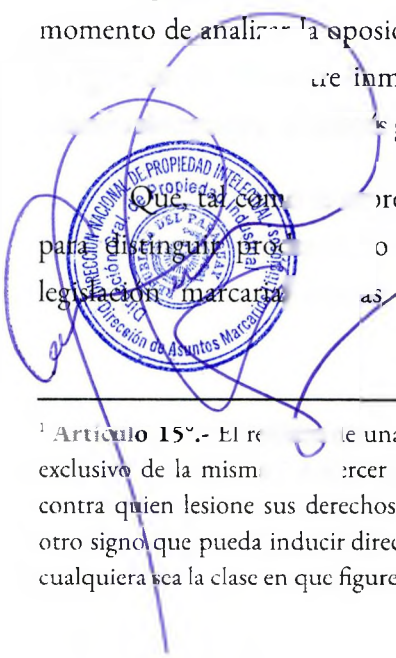
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca MAGNUS clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que se inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, en su artículo general.

Que, tal como expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcariosa restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. Asimismo, concede al titular el derecho de interponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





000829

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA BM TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA, CLASE 05.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

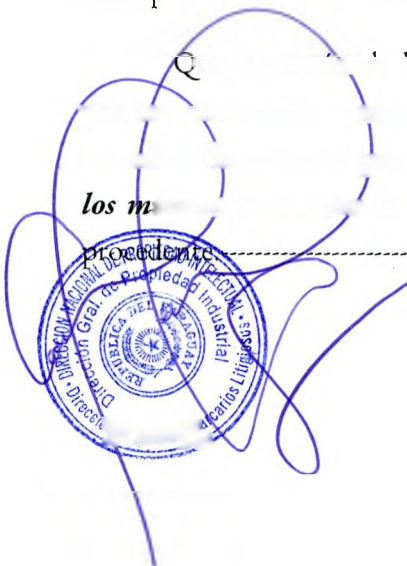
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA y MAGNUS oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (MAGNU). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción), y que con la inclusión de la palabra "NUTRICION ANIMAL", no le aporta la diferencia necesaria y suficiente para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto la que más resalta es la denominación "MAGNU".

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

...s identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, ...te que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir ... a clase 05, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada

los m...
procedente



Resolución D.A.M.L n. ° **000829**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA BM TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 98/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n. ° **000829**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA BM TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra BM TRADING S.A. sobre oposición al registro de marca "MAGNUM NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2303279, solicitada por BM TRADING S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MAGNUM NUTRICION Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2303279 solicitada por BM TRADING S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000830

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LOWEX” CLASE 05.-----

Asunción, 07 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de marca “LOWEX” clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “LOWEX”, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca LOREX, en la clase 05, respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000830

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOWEX" CLASE 05.

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

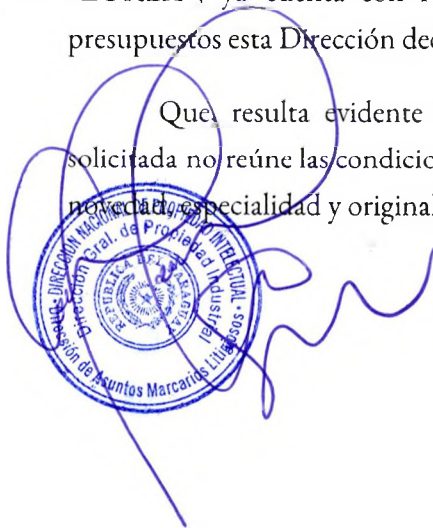
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LOWEX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición LOREX, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al comparar las marcas solicitada LOWEX y LOREX oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos de la misma clase 05, estas semejanzas podrían resultar a una confusión directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición "LOREX", ya cuenta con registro en la clase 05: LOREX, Reg. n° 438.727, bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.





Resolución D.A.M.L n.° **000830**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOWEX" CLASE 05.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 281/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de marca "LOWEX" clase 05, Expediente n° 2184733, solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.-----

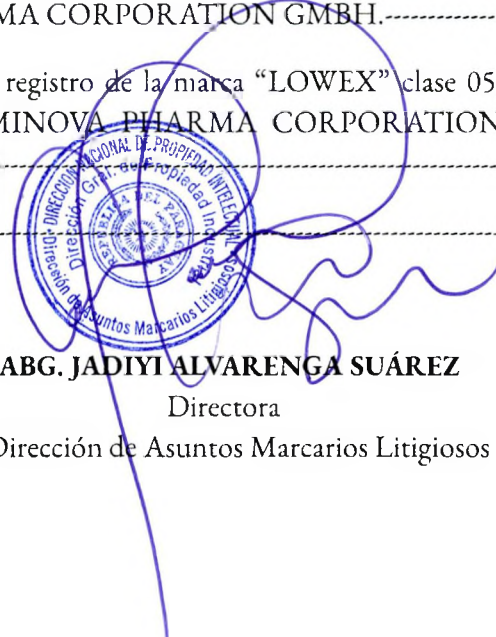
Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LOWEX" clase 05, Expediente n° 2184733 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





000831

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARÍA DEL CARMEN BRITOS VILLATE DE CABAÑAS CONTRA CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Asunción, 01 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MARÍA DEL CARMEN BRITOS VILLATE DE CABAÑAS contra CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES sobre oposición al registro de marca “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca SANITEC, en las clases 11 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcana, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000831**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARÍA DEL CARMEN BRITOS VILLATE DE CABAÑAS CONTRA CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SANITEC, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados en la clase 35, estas semejanzas podrían causar confusión directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, en virtud de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición en registros en la clase 11, 19 y 35 citamos algunos: SANITEC clase 35, SANITEC clase 11 Reg. n° 449.864, bajo estos presupuestos esta Dirección Nacional de Propiedad Intelectual deducida.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000831

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARÍA DEL CARMEN BRITOS VILLATE DE CABAÑAS CONTRA CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Que, por último señalar que *SANICENT Y SANITEC* son dos marcas que operan en el sector de productos sanitarios, y aunque cada una tiene su propia identidad, existen varias similitudes entre ellas: Ambas marcas se dedican a la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos para el baño, lo que nos da la pauta que no podrán coexistir sin causar confusión en el público consumidor.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 295/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MARÍA DEL CARMEN BRITOS VILLATE DE CABAÑAS contra CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES sobre oposición al registro de marca “SANITARIOS





Resolución D.A.M.L n.º **000831**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARÍA DEL CARMEN BRITOS VILLATE DE CABAÑAS CONTRA CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

SANICENT Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1412347, solicitada por CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SANITARIOS SANICENT Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1412347, solicitada por CARLOS DE JESÚS CENTURIÓN MERELES.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABC JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000832**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DMAX" CLASE 35.-----

Asunción, **01 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA contra DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. sobre oposición al registro de marca "DMAX" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DMAX", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca D-MAX, en la clase 12, respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000832**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DMAX" CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DMAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición D-MAX, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al cotejar las marcas solicitada DMAX y D-MAX oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, el solicitante pretende el registro de su marca en la clase 35, específicamente: *"Servicios de importación y exportación, servicios de venta al por menor y al por mayor en establecimientos y a través de redes informáticas mundiales de aditivos químicos para combustible de motor"* Mientras que la marca oponente se encuentra registrada en la clase 12 *"Vehículos de utilidad deportiva, camionetas pick-up"*, como podemos notar los servicios de la clase 35





000832

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DMAX" CLASE 35.

solicitado y el producto registrado están totalmente relacionados entre las mismas, lo que ocasionaría una confusión directa entre ellas.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios y productos muy relacionados entre sí, estas semejanzas podrían resultar a una confusión en una competencia directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley nº 1.294/98 De Marcas.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen nº 13/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición de la oponente.

**Por tanto,
LA COMISIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n.º

000832

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DMAX" CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA contra DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. sobre oposición al registro de marca "DMAX" clase 35, Expediente n° 2111172 solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DMAX" clase 35, Expediente n° 2111172 solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -----

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. **000833**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DMAX" CLASE 39.-----

Asunción, **01 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA contra DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. sobre oposición al registro de marca "DMAX" clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DMAX", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca D-MAX, en la clase 12, respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000833

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “DMAX” CLASE 39.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “DMAX” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición D-MAX, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al cotejar las marcas solicitada DMAX y D-MAX oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, el solicitante pretende el registro de su marca en la clase 39, específicamente: “*Distribución de aditivos químicos para combustible de motor*” Mientras que la marca oponente se encuentra registrada en la clase 12 “*Vehículos de utilidad deportiva, camionetas pick-up*”, como podemos notar el servicio de la clase solicitado y el producto registrado están totalmente relacionados entre las mismas, lo que ocasionaría una confusión directas entre ellas.-----



Resolución D.A.M.L n.° **000833**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DMAX" CLASE 39.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios y productos muy relacionados entre si , estas semejanzas podrían resultar a una confusión en una competencia directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 12/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA contra DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U.





Resolución D.A.M.L n.º **000833**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA CONTRA DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DMAX" CLASE 39.-----

sobre oposición al registro de marca "DMAX" clase 39, Expediente n° 2111170 solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DMAX" clase 39, Expediente n° 2111170 solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.°

000834

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LESAFFRE ET COMPAGNIE CONTRA AMVAC HONG KONG LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

Asunción, 01 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LESAFFRE ET COMPAGNIE contra AMVAC HONG KONG LTD. sobre oposición al registro de marca "SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SMARTFOIL, en la clase 05, respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación, marcando ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000834**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LESAFFRE ET COMPAGNIE CONTRA AMVAC HONG KONG LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA” CLASE 05.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SMARTFOIL , se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al cotejar las marcas solicitada SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA y SMARTFOIL oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (SMART). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*), y que con la inclusión de la palabra “SOIL BY AMVAC ”, no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto la que más resalta es la palabra “SMART”.-----

similitudes existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las marcas presentes que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos de la clase 05, estas semejanzas podrían resultar a una confusión en



Resolución D.A.M.L n.° **000834**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LESAFFRE ET COMPAGNIE CONTRA AMVAC HONG KONG LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

una competencia directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición "SMARFOIL", ya cuenta con registro en la clase 05: SMARFOIL, Reg. n° 500.556, bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

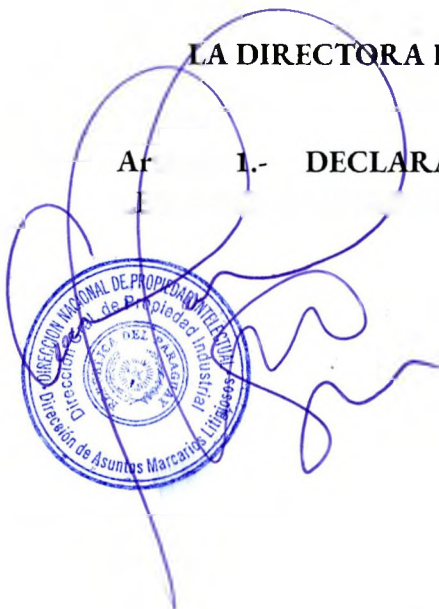
Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 562/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Ar 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NIE contra AMVAC HONG KONG LTD. sobre oposición





Resolución D.A.M.L n.° **000834**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LESAFFRE ET COMPAGNIE CONTRA AMVAC HONG KONG LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA” CLASE 05.-----

al registro de marca “SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n° 2160121, solicitada por AMVAC HONG KONG LTD.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SMARTSOIL BY AMVAC Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n° 2160121 solicitada por AMVAC HONG KONG LTD.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000835**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOREDUX Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL contra CIRILO GONZALEZ OCAMPOS sobre oposición al registro de marca "BIOREDUX Y ETIQUETA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOREDUX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca REDUX y otros en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcania, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000835**

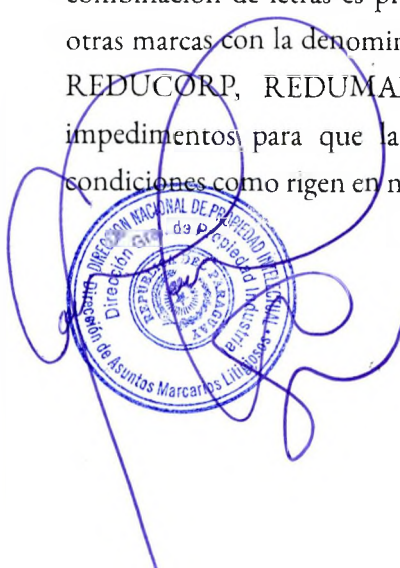
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOREDUX Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, entre las marcas en pugna: BIOREDUX (solicitada) vs. REDUX (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BIOREDUX y la marca oponente REDUX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta, además mencionar que ya coexisten otras marcas con la denominación REDUX a nombre de diferentes titulares, como por ejemplo REDUCORP, REDUMAX, LIPOREDUX entre otros, por lo que no se encuentra impedimentos para que la marca solicitada coexista entre ellas en igualdad de derechos y condiciones como rigen en nuestro ordenamiento jurídico.-----





Resolución D.A.M.L n.°

000835

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOREDUX Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.-----

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 61/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra CIRILO GONZALEZ OCAMPOS sobre oposición al registro de marca "BIOREDUX Y





Resolución D.A.M.L n.º **000835**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA CIRILO GONZALEZ OCAMPOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOREDUX Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 1714797, solicitada por CIRILO GONZALEZ OCAMPOS.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "BIOREDUX Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 1714797, solicitada por CIRILO GONZALEZ OCAMPOS.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000836**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSÍ CONTRA AJINOMOTO CO. INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJIPRO, CLASE 05.-----

Asunción, **01 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSÍ contra AJINOMOTO CO. INC. sobre oposición al registro de marca "AJIPRO" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AJIPRO", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ALIPRO clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. En la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000836**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSI CONTRA AJINOMOTO CO. INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJIPRO, CLASE 05.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AJIPRO y la marca oponente ALIPRO, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "AJIPRO" y "ALIPRO" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, la marca registrada ALIPRO en la clase 01 protege: "*Todos los artículos de la clase 1, comprendiendo entre ellos productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos), para la industria*", mientras que la solicitud de registro AJIPRO, clase 05 pretende proteger exclusivamente: "*Suplementos dietéticos para ganado (no medicinal), aditivos nutricionales para alimentación del ganado (no medicinal)*", como se puede notar los productos son muy diferenciados, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000836

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSI CONTRA AJINOMOTO CO. INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJIPRO, CLASE 05.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas AJIPRO, solicitada en la clase 05, y ALIPRO, registrada en la clase 01, debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los produ... lique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad erza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se"





Resolución D.A.M.L n.º **000836**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSÍ CONTRA AJINOMOTO CO. INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJIPRO, CLASE 05.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 40/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSÍ contra AJINOMOTO CO. INC. sobre oposición al registro de marca "AJIPRO" clase 05, Expediente nº 2326252, solicitada por AJINOMOTO CO. INC.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la acción deducida por el Sr. Carlos Luis Insfran Micossi en nombre de la marca "AJIPRO" clase 05, Expediente nº 2326252, solicitada por AJINOMOTO CO. INC.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADYLI ALVARO

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º

000837

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUERUCLOR S.R.L. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIFEMME POLIANNA" CLASE 05.-----

Asunción, 02 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUERUCLOR S.R.L. contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de marca "UNIFEMME POLIANNA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIFEMME POLIANNA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca POLYANA en clase 03; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000837**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUERUCLOR S.R.L. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIFEMME POLIANNA" CLASE 05.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UNIFEMME POLIANNA y la marca oponente POLYANA, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "UNIFEMME POLIANNA" y "POLYANA" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000837**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUERUCLOR S.R.L. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIFEMME POLIANNA" CLASE 05.-----

Que, la marca registrada POLYANA en la clase 03 protege "*preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.*"; mientras que la solicitud de registro UNIFEMME POLIANNA, clase 05 pretende proteger: "*todos los productos de la clase 05 (productos farmacéuticos para uso humano), anticonceptivos*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 05, y el oponente registrada en la clase 03, debido especialmente a la "*diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas*". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende, no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a la oposición presentada es improcedente.-----

Analizado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales de la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la inscripción y el registro de la marca solicitada.-----



Resolución D.A.M.L n.º

000837

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUERUCLOR S.R.L. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIFEMME POLIANNA" CLASE 05.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 179/24 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUERUCLOR S.R.L. contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca, UNIFEMME POLIANNA clase 05, Expediente n° 2318062 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UNIFEMME POLIANA clase 05, Expediente n° 2318062 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000838**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA" CLASE 38.-----

Asunción, **02 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. contra SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE sobre oposición al registro de marca "RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA" clase 38, y;-----

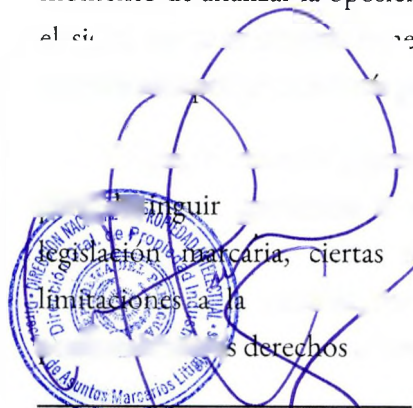
CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca ABI BANCO CONTINENTAL en clase 36; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que al ser un derecho dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, general. -----

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas limitaciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la consideración de la viabilidad del registro marcario se encuentran para ser tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El titular de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. Los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja o imita, asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier signo que pueda causar confusión o asociación indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios que se comercializan o prestan en el país o en el extranjero que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.° **000838**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA" CLASE 38.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente ABI BANCO CONTINENTAL en la clase 36 protege "*Servicios bancarios prestados a través de un asistente de atención al cliente virtual, comprendidos en la clase 36 (TREINTA Y SEIS)*". Mientras que la solicitud de registro RADIO CONTINENTAL pretende proteger productos de la clase 38, específicamente: "*comunicaciones radiofónicas; radiocomunicación; radiodifusión*", como se puede notar los servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 38, y el oponente registrada en la clase 36, debido especialmente a la "*diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas*". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, al realizar un análisis comparativo de las marcas en controversia, se puede concluir que la marca solicitada, RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA, y la marca oponente, ABI BANCO CONTINENTAL, no presentan similitudes denominativas evidentes en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético, las marcas están formuladas de manera distinta. Las raíces de las palabras son notablemente diferentes: "RADIO" y "BANCO". Además, la combinación de letras en cada marca se pronuncia de forma diferente, lo que refuerza la falta de similitud entre ellas.-----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada RADIO CONTINENTAL cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca





Resolución D.A.M.L n.º 000838

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA" CLASE 38.

oponente, así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente Por lo tanto la demanda deviene improcedente.



OPONENTE

SOLICITADA

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 286/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto, LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. contra SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE sobre oposición al registro de marca "RADO CONTINENTAL Y





000838

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA" CLASE 38.

ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2319641 solicitada por SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE.

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "RADIO CONTINENTAL Y ETIQUETA" expediente n° 2319641, solicitada por SILVIO ELIGIO LOPEZ BUSTAMANTE.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Handwritten signature and blue circular stamp of the Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

ABC JAD

JÁREZ

Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000839**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción, **02 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S sobre oposición al registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, clase 09 y,-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la solicitada con anterioridad de LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL en la clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000839**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

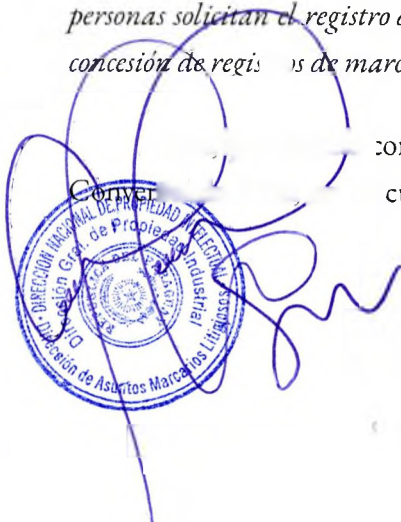
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por la firma DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS en la clase 09, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.-----

Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACIÓN**, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.-----

Que, así también podemos mencionar referente al caso: **EL PRINCIPIO "primero en tiempo, primero en derecho"** se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.-----

corresponde mencionar en el caso que nos ocupa el Artículo 6 bis del cual se aclara que se otorga la protección contra el uso de la marca





Resolución D.A.M.L n.° **000839**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

solicitada que “constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción susceptibles de inducir al público a un error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero, aun en productos o servicios diferentes, si el mismo puede inducir a error al consumidor, quien puede creer que hay un nexo en los orígenes de aquellos”.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, esta Dirección considera que el registro de la marca solicitada podría generar confusión entre los consumidores. -----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 365/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA contra DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS sobre oposición al registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2337007 solicitada por DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS.-----

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud del registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2337007, solicitada por DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000839**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 09.

Art. 3 NOTIFÍQUESE, por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000840**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

Asunción, **02 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S sobre oposición al registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, clase 38 y,-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a la solicitada con anterioridad LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL en la clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a eje ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000840**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por la firma DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS en la clase 41, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.-----

Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACIÓN**, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.-----

Que, así también podemos mencionar referente al caso: **EL PRINCIPIO "primero en tiempo, primero en derecho"** se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.-----

Que, por último corresponde mencionar en el caso que nos ocupa el Artículo 6 bis del Convenio de París, en el cual se aclara que se otorga la protección contra el uso de la marca



Resolución D.A.M.L n.º **000840**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

solicitada que “constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción susceptibles de inducir al público a un error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero, aun en productos o servicios diferentes, si el mismo puede inducir a error al consumidor, quien puede creer que hay un nexo en los orígenes de aquellos”.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, esta Dirección considera que el registro de la marca solicitada podría generar confusión entre los consumidores.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 363/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA contra DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS sobre oposición al registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2336765 solicitada por DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS.-----

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud del registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2336765, solicitada por DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000840**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICAS A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 38.

Art. 3 NOTIFÍQUESE, por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000841**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

Asunción, **02 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S sobre oposición al registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, clase 41 y,-----

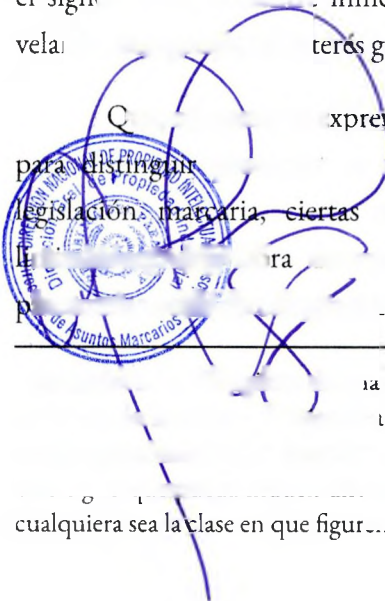
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA solicitada para la clase 41, en base a la solicitada con anterioridad LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL en la misma clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando por el interés general.-----

Que, de acuerdo con lo expresado en el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos y servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para ciertos casos, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Por lo tanto, la marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier signo que pueda causar confusión o asociación indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figure, siempre que tengan relación entre ellos.





000841

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por la firma DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS en la clase 41, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.-----

Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACIÓN**, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.-----

Que, así también podemos mencionar referente al caso: **EL PRINCIPIO "primero en tiempo, primero en derecho"** se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.-----

Que por último corresponde mencionar en el caso que nos ocupa el Artículo 6 bis del Convenio de París, en el cual se aclara que se otorga la protección contra el uso de la marca



000841

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

solicitada que “constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción susceptibles de inducir al público a un error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero, aun en productos o servicios diferentes, si el mismo puede inducir a error al consumidor, quien puede creer que hay un nexo en los orígenes de aquellos”.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, esta Dirección considera que el registro de la marca solicitada podría generar confusión entre los consumidores. -----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 364/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA contra DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS sobre oposición al registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2336743 solicitada por DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS.-----

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud del registro de la marca LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2336743, solicitada por DISCOS FUENTES EDIMUSICA SAS.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000841**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA CONTRA DISCOS FUENTES EDIMUSICA S A S SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA SONORA DINAMITA Y ETIQUETA, CLASE 41.

Art. 3 NOTIFÍQUESE, por cédula.



ABG JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000842**

POR LA CUAL SE DECLARAR IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANAGEN Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Asunción, **02 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: CRAVERI S.A. contra LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ANAGEN Y ETIQUETA" clase 05, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ANAGEN Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de la marca CIAGEN en la clase 05, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000842**

POR LA CUAL SE DECLARAR IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANAGEN Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ANAGEN Y ETIQUETA (marca solicitada) y CIAGEN (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.-----

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: CASSARA ANAGEN Reg. n° 511.473, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000842**

POR LA CUAL SE DECLARAR IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANAGEN Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 299/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CRAVERI S.A. contra LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ANAGEN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2244146, solicitada por LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ANAGEN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2244146, solicitada por LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVAREZ

Directora

REZ

OS



Resolución D.A.M.L n.° **000843**

POR LA CUAL SE DECLARAR IMPROCEDENTES Y NO SE HACER LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALFA S.R.L. Y BASE BASE S.A. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALFA BASE, CLASE 05.-----

Asunción, **02 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALFA S.R.L. Y BASE BASE S.A. contra LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ALFA BASE" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALFA BASE, solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de las marcas LABORATORIOS ALFA S.R.L. clase 44, y BASE BASE en la clase 05, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000843

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARAR IMPROCEDENTES Y NO SE HACER LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALFA S.R.L. Y BASE BASE S.A. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALFA BASE, CLASE 05.-----

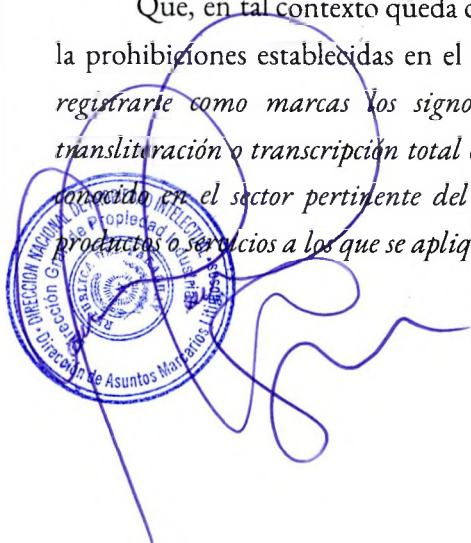
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ALFA BASE (marca solicitada) y LABORATORIOS ALFA y BASE BASE (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.-----

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: CASSARA ALFA BASE Reg. n° 521.559, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*





Resolución D.A.M.L n.° **000843**

POR LA CUAL SE DECLARAR IMPROCEDENTES Y NO SE HACER LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALFA S.R.L. Y BASE BASE S.A. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALFA BASE, CLASE 05.-----

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 01/2024 de la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por LABORATORIOS ALFA S.R.L. Y BASE BASE S.A. contra LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca “ALFA BASE” clase 05, Expediente n° 2145264, solicitada por LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.---

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “ALFA BASE” clase 05, Expediente n° 2145264, solicitada por LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000844

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA MEDIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AKAMOXX" CLASE 05.

Asunción, 02 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALMOS S.A. contra MEDIFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "AKAMOXX" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AKAMOXX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ANAMOX en la clase 05.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como establece el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las condiciones para el registro de una marca; es decir, dichas condiciones para la viabilidad del registro marcario se encuentran para ser tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la



Artículo 1.º Toda marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000844

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA MEDIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AKAMOXX" CLASE 05.

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

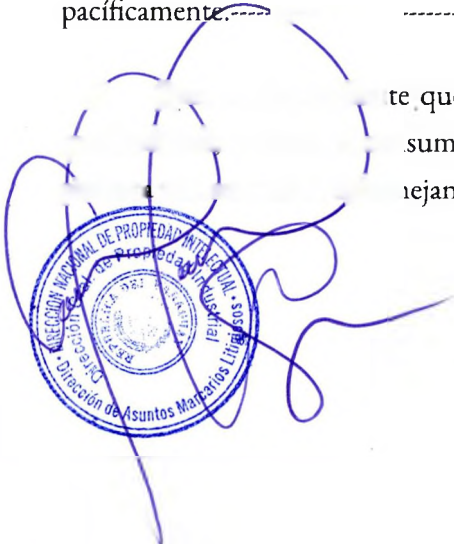
Que, AKAMOXX (marca solicitada) vs. ANAMOX (marca oponente) que si bien las la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.

Que, la partícula MOX, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : AMOXISUL Registro n° 400.429, AMOXI PETS Registro n° 568.011, SEPTACIN AMOXI Registro n° 463.153. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna AKAMOXX (marca solicitada) vs. ANAMOX (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.

te que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son sumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no rejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas.





Resolución D.A.M.L n.° **000844**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA MEDIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AKAMOXX" CLASE 05.-----

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 124/2024 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS ALMOS S.A. contra MEDIFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "AKAMOXX" clase 05, Expediente n° 2164291, solicitada por MEDIFARMA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AKAMOXX" clase 05, Expediente n° 2164291, solicitada por MEDIFARMA S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



000845

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA LAURA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, CLASE 32.

Asunción, 05 AGO 2024

VISTO:

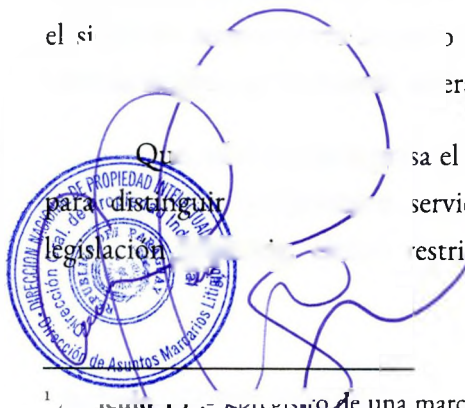
El expediente caratulado: RED BULL GMBH contra LAURA FERREIRA sobre oposición al registro de la marca PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, clase 32, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 32, en base a la marca RED BULL, en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de presentar oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el sí o no dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, general.

Que, de acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación de Asuntos Marcas y Logos, en sus disposiciones para el registro de una marca; es decir, dichas



¹ Artículo 12. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° 000845

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA LAURA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA y la marca oponente RED BULL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000845**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA LAURA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

Que, si bien el oponente manifiesta que; la etiqueta es muy parecida al diseño animado del toro de red bull. Notamos que al visualizar ambas imágenes se encuentran más diferencias que semejanzas.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 535/2023 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,





Resolución D.A.M.L n.º **000845**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RED BULL GMBH CONTRA LAURA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, CLASE 32.-----

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RED BULL GMBH contra LAURA FERREIRA sobre oposición al registro de la marca PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 1508569 solicitada por LAURA FERREIRA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de la marca PINK COW ALIMENTOS QUE DAN VIDA Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 1508569 solicitada por LAURA FERREIRA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABC: FADYI ALVARENGA SUÁREZ

Dirección

os



Resolución D.A.M.L n. ° 000846

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA GENOMMA LAB. INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIO NACHITO” CLASE 03.-----

Asunción, 05 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HALTEN S.A. contra GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca “TIO NACHITO” clase 03, y;-----

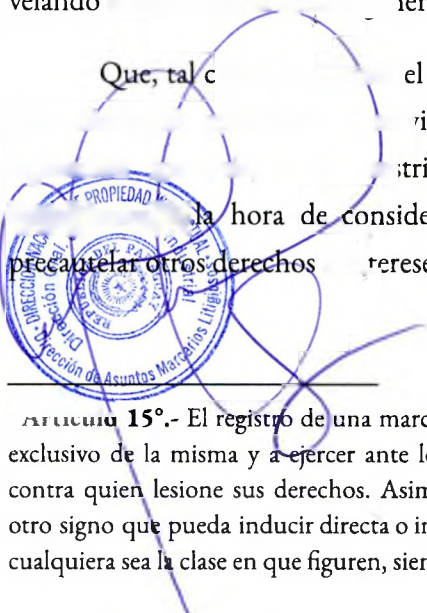
CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TIO NACHITO, solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca NACHITO en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando -----

Que, tal como se establece en el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las condiciones para el registro de una marca; es decir, dichas condiciones para la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precaver otros derechos e intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

ARTICULO 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° 000846

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA GENOMMA LAB. INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIO NACHITO” CLASE 03.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente NACHITO en la clase 30 protege “*Productos, tales como café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”. Mientras que la solicitud de registro TIO NACHITO pretende proteger productos de la clase 03, específicamente: “*Preparaciones de higiene; shampoos; jabones; aceites para bebés no medicinales*”, como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 03, y el oponente registrada en la clase 30, debido especialmente a la “*diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas*”. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000846**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA GENOMMA LAB. INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIO NACHITO” CLASE 03.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 158/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HALTEN S.A. contra GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca “TIO NACHITO” clase 03, Expediente n° 2326648 solicitada por GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca “TIO NACHITO” clase 03, Expediente n° 2326648 solicitada por GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000847**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA GENOMMA LAB. INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIO NACHITO BEBE REAL” CLASE 03.-----

Asunción, **05 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: HALTEN S.A. contra GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca “TIO NACHITO BEBE REAL” clase 03, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TIO NACHITO BEBE REAL, solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca NACHITO en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000847

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA GENOMMA LAB. INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIO NACHITO BEBE REAL” CLASE 03.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente NACHITO en la clase 30 protege “*Productos, tales como café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”. Mientras que la solicitud de registro TIO NACHITO BEBE REAL pretende proteger productos de la clase 03, específicamente: “*Preparaciones de higiene; shampoos; jabones; aceites para bebés no medicinales*”, como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 03, y el oponente registrada en la clase 30, debido especialmente a la “*diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas*”. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000847**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA GENOMMA LAB. INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIO NACHITO BEBE REAL” CLASE 03.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 159/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HALTEN S.A. contra GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca “TIO NACHITO BEBE REAL” clase 03, Expediente n.º 2326646 solicitada por GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca “TIO NACHITO BEBE REAL” clase 03, Expediente n.º 2326646 solicitada por GENOMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABC JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000848**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LTDA. CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MISTER Y ETIQUETA, CLASE 34.

Asunción, **05 AGO 2024**

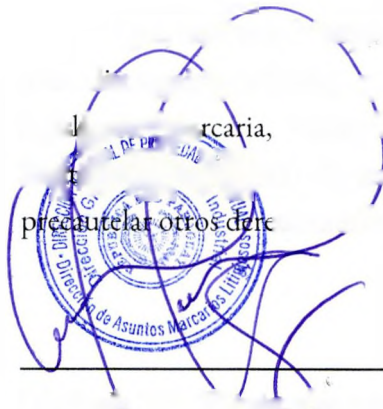
VISTO:

El expediente caratulado: SOUZA CRUZ LTDA. contra COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. sobre oposición al registro de marca "MISTER" clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MISTER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca MINISTER clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.



el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las prohibiciones para el registro de una marca; es decir, dichas prohibiciones para determinar la viabilidad del registro marcario se encuentran para los signos, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

El titular de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca. Asimismo, ante los órganos jurisdiccionales, el titular de una marca puede interponer las acciones y medidas que correspondan para impedir que otro signo que pueda inducir a confusión o asociación indirecta con la marca registrada sea utilizado, siempre que tengan relación entre ellos.



000848

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LTDA. CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MISTER Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

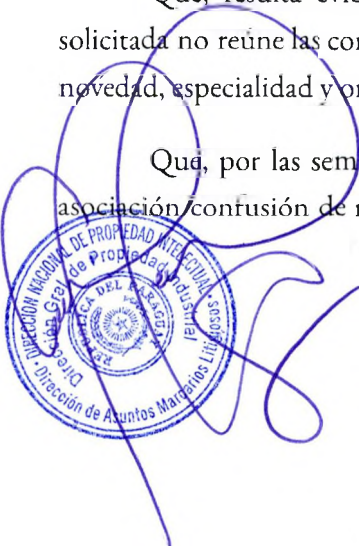
Que, al cotejar las marcas solicitada MISTER y MINISTER oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen





Resolución D.A.M.L n.º **000848**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LTDA. CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MISTER Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 229/21, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SOUZA CRUZ LTDA. contras COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A. sobre oposición al registro de marca "MISTER Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n.º 1900566 solicitada por COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000848**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACIÓN DEDUCIDA POR SOUZA CRUZ LTDA. CONTRA COMPAÑIA DE TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA Y ETIQUETA, CLASE 34.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de "ETIQUETA" clase 34, Expediente n.º 1900566 de TABACOS MONTECARLO S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABC JADIVI ALVA

FEZ

Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000849**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIN SPORTS S.A.S. CONTRA BRITAM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WIN Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

Asunción, **05 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: WIN SPORTS S.A.S. contra BRITAM S.A. sobre oposición al registro de marca "WIN Y ETIQUETA" clase 38 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WIN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca WIN SPORTS clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precavilar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000849**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIN SPORTS S.A.S. CONTRA BRITAM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WIN Y ETIQUETA, CLASE 38.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada WIN y WIN SPORTS oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados a la telecomunicación, de la clase 38**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada carece de las características básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Por lo tanto, en las mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de confusión, por lo tanto, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen



000849

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIN SPORTS S.A.S. CONTRA BRITAM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WIN Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 361/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.-
SPORTS S.A.S
ETIC

AR procedente y hacer lugar a la acción deducida por WIN TAM S.A. sobre oposición al registro de marca “WIN Y te n.º 2014305 solicitada por BRITAM S.A.-----

2 la solicitud de registro de la marca “WIN Y ETIQUETA” 5 solicitada por BRITAM S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000849**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WIN SPORTS S.A.S. CONTRA BRITAM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WIN Y ETIQUETA, CLASE 38.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000850**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. CONTRA BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCION LAGER" CLASE 32.-----

Asunción, **05 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. contra BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "ASUNCIÓN LAGER", clase 32 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN LAGER", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca PAULINA LAGER, en clase 32; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para proteger otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000850

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. CONTRA BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCION LAGER" CLASE 32.

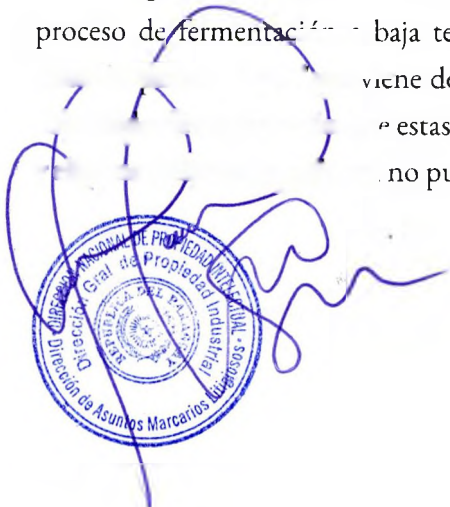
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

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.

Que, entre las marcas en pugna: ASUNCIÓN LAGER (solicitada) vs. PAULINA LAGER (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término común LAGER también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado.

Que, el término "LAGER" se refiere a un estilo de cerveza que se caracteriza por su proceso de fermentación a baja temperatura, utilizando levaduras que actúan en condiciones que viene del alemán "lagern", que significa "almacenar", y hace referencia a estas cervezas requieren en bodegas frías para estabilizar sus sabores. No puede ser monopolizable para la clase 32.





Resolución D.A.M.L n.° **000850**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. CONTRA BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCION LAGER" CLASE 32.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, ASUNCIÓN - PAULINA y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.-

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 440/2018, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I. contra BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "ASUNCION LAGER", clase 32, Expediente n° 1424802 solicitada por BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN LAGER", clase 32, Expediente n° 1424802, solicitada por BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000851**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., QUANTUMPHARM CIA. LTDA. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "MEROMAX" CLASE 05.-----

Asunción, **05 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., QUANTUMPHARM CIA. LTDA. y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposiciones al registro de marca "MEROMAX" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MEROMAX", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas MEMAX clase 05, MERO MACHO clase 32 y MENOPAX en clase 05 respectivamente; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000851**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., QUANTUMPHARM CIA. LTDA. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "MEROMAX" CLASE 05.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, entre las marcas en pugna: MEROMAX (solicitada) vs. MEMAX, MERO MACHO y MENOPAX (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MEROMAX y las marcas oponentes MEMAX, MERO MACHO y MENOPAX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para denegar la solicitud propuesta.-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un





Resolución D.A.M.L n.° **000851**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., QUANTUMPHARM CIA. LTDA. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "MEROMAX" CLASE 05.-----

impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.-----

Que cabe resaltar que la marca solicitada MEROMAX, como las oponentes MEMAX y MENOPAX tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.-----

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, por último, es importante mencionar que, entre la marca solicitada MEROMAX, clase 05, y la marca oponente MERO MACHO, clase 32, aunque se observa cierta similitud entre ellas, estas pueden coexistir en el mercado debido a la marcada diferencia de clases. Resulta poco probable que el público confunda un medicamento con una bebida.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que



Resolución D.A.M.L n.° **000851**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., QUANTUMPHARM CIA. LTDA. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "MEROMAX" CLASE 05.-----

corresponde revocar el Dictamen n.° 71/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., QUANTUMPHARM CIA. LTDA. y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposiciones al registro de la marca "MEROMAX" clase 05, Expediente n° 1996701, solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de la marca "MEROMAX" clase 05, Expediente n° 1996701, solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por edicta.



[Handwritten signature in blue ink]

JÁREZ

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000852**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BASEUS” Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción, **05 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca “BASEUS Y ETIQUETA” clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “BASEUS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca BASEUS, en las clases 09 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000852**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

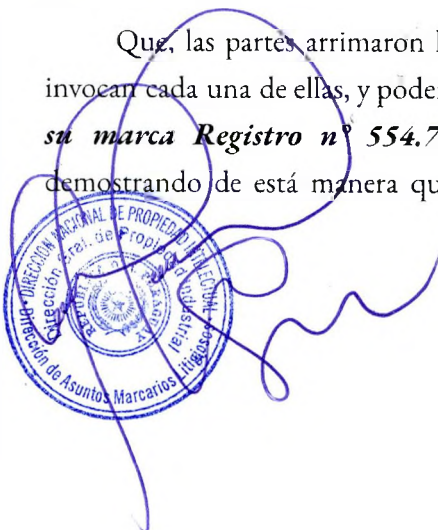
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al cotejar las marcas enfrentadas BASEUS Y ETIQUETA (solicitada) vs. BASEUS (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, los vocablos BASEUS - BASEUS de las denominaciones son idénticas en el aspecto fonético, visual e ideológico; hecho que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas (solicitada) y (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas BASEUS - BASEUS para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen. La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, por lo que no podrán coexistir en el mercado.-----

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que **la oponente tiene debidamente protegida su marca Registro n° 554.782 y 570.484, en las clases 09 y 35 respectivamente**, demostrando de esta manera que goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra





Resolución D.A.M.L n.° **000852**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

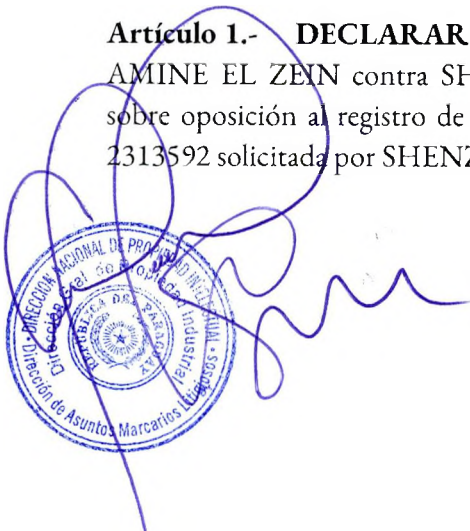
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 370/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2313592 solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.-----

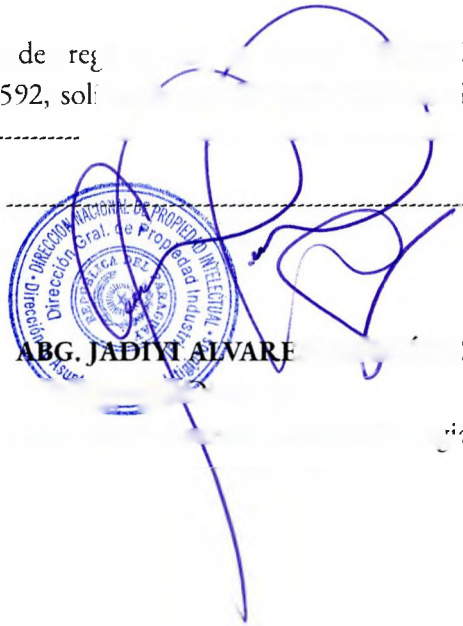


Resolución D.A.M.L n.º 000852

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 09.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2313592, solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a los señores



ABG. JADIVI ALVAREZ

000853

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PANTOLAZ CLASE 05.-----

Asunción, 06 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. contra LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. sobre oposición al registro de la marca, PANTOLAZ, clase 05, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PANTOLAZ solicitada para la clase 05, en base a la marca PANTOCAL, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000853

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PANTOLAZ CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PANTOLAZ y la marca oponente PANTOCAL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

Que, analizando las marcas PANTOLAZ (solicitada) vs. PANTOCAL (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, las desinencias entre las mismas son muy diferentes LAZ - CAL, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.

Que, si bien existe una similitud fonética puntual entre las marcas, esta no alcanza un nivel que pueda generar confusión significativa en el público consumidor, debido al uso común del término "PANTO", las diferencias en el conjunto de la marca, los públicos objetivos y la experiencia previa de los consumidores. Por lo tanto, no se considera que la similitud entre las marcas constituya un riesgo de confusión.

Por los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "PANTOLAZ" y "PANTOCAL" no presentan un riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no resulta ilegítima.





Resolución D.A.M.L n.º **000853**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PANTOLAZ CLASE 05.-----

Que es de suma importancia resaltar la naturaleza especial de los productos agrupados en la Clase 5. Esta categoría engloba una vasta gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad inherente a esta clase permite un análisis meticuloso de cada solicitud de registro, garantizando su adecuación a la constante evolución del ámbito médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable asegura que la clasificación se mantenga en consonancia con los avances y desarrollos actuales en el campo de la salud, promoviendo así un sistema de registro más eficiente y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, por último, cabe considerar que los consumidores habituales de productos de la clase 05 tienen cierta experiencia y familiaridad con las marcas del sector. Esta experiencia les permite distinguir entre marcas similares y no confundirlas, incluso si comparten algún elemento en común como el término "PANTO".-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes, no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen nº 98/24 emitido por la



Resolución D.A.M.L n.º **000853**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PANTOLAZ CLASE 05.-----

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por EUROFARMA LABORATORIOS S.A. contra LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. sobre oposición al registro de la marca, PANTOLAZ, clase 05, Expediente n° 2085794 solicitada por LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosekta de la marca PANTOLAZ clase 05, Expediente n° 2085794 solicitada por LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula-----



ABG. JADYI ALVARENG -----

Dire

Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000854**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. CONTRA FRANCISCO VIerci Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIG" CLASE 05.

Asunción, **06 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. contra FRANCISCO VIerci Y COM LIMITADA sobre oposición al registro de marca "MIG" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MIG", solicitada para la clase 05, en base a la solicitud anterior de registro de la marca MIG, en la clase 01, respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando si

Que, de acuerdo al Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las limitaciones a la titularidad de las marcas; es decir, dichas limitaciones a la titularidad de las marcas para determinar la viabilidad del registro marcario se encuentran para proteger los derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

... marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponerse ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º 000854

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. CONTRA FRANCISCO VIerci Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIG" CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MIG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición MIG, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, el oponente funda su oposición en la presentación anterior, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACIÓN**, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, la solicitud de registro no puede prosperar.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la de la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de las clases 05 y 01, estas semejanzas podrían resultar a una confusión directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea

de la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca no cumple con las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Novedad

Resolución D.A.M.L n.º **000854**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIG" CLASE 05.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 87/24 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA sobre oposición al registro de marca "MIG" clase 05, Expediente n° 2329077, solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MIG" clase 05, Expediente n° 2329077 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM LIMITADA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000855**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." CLASE 29.-----

Asunción, **06 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION contra TOROS ENTERPRISE S.A. sobre oposición al registro de marca "TOROS ENTERPRISE S.A." clase 29, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOROS ENTERPRISE S.A.", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca PASO DE LOS TOROS en clase 29; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000855**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." CLASE 29.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TOROS ENTERPRISE S.A. y la marca oponente PASO DE LOS TOROS, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "TOROS ENTERPRISE S.A." y "PASO DE LOS TOROS" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas como TORO que es una denominación común, coexistiendo ya en el mercado con diversas marcas, las mismas tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000855**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." CLASE 29.-----

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada, *TOROS ENTERPRISE S.A.*, constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----



Resolución D.A.M.L n.° **000855**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." CLASE 29.-----

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 142/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra TOROS ENTERPRISE S.A. sobre oposición al registro de la marca, TOROS ENTERPRISE S.A. clase 29, Expediente n° 2252099 solicitada por TOROS ENTERPRISE S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TOROS ENTERPRISE S.A. clase 29 Expediente n° 2252099 solicitada por TOROS ENTERPRISE S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----

ABG. JADYI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000856**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." CLASE 29.-----

Asunción, **06 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "TOROS GROUP S.A." clase 29, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOROS GROUP S.A.", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca PASO DE LOS TOROS en clase 29; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo en cuestión inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, ve----- rás general.-----

Que, de acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación en----- restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso----- nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier----- o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios-----, siempre que tengan relación entre ellos.

exclu
contr
otro
cualq...





Resolución D.A.M.L n.º **000856**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." CLASE 29.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TOROS GROUP S.A. y la marca oponente PASO DE LOS TOROS, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "TOROS GROUP S.A." y "PASO DE LOS TOROS" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas como TORO que es una denominación común, coexistiendo ya en el mercado con diversas marcas, las mismas tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcarialmente interesa, siendo relevante el primer una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia -----





Resolución D.A.M.L n.º **000856**

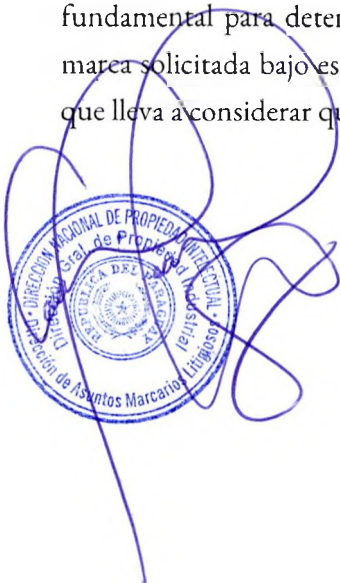
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." CLASE 29.-----

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada, *TOROS GROUP S.A.*, constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000856**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." CLASE 29.-----

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 144/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, TOROS GROUP S.A. clase 29, Expediente n° 2252493 solicitada por TOROS GROUP S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TOROS GROUP S.A. clase 29, Expediente n° 2252493 solicitada por TOROS GROUP S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000857**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

Asunción, **06 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" clase 29, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca PASO DE LOS TOROS en clase 29; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcania, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000857

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

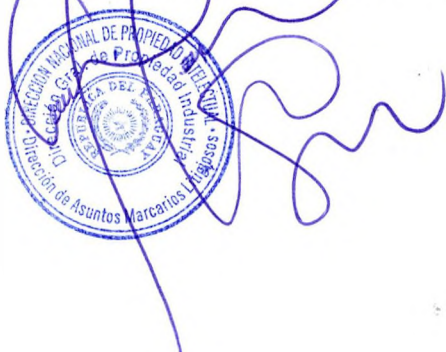
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA y la marca oponente PASO DE LOS TOROS, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" y "PASO DE LOS TOROS" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas como TORO que es una denominación común, coexistiendo ya en el mercado con diversas marcas, las mismas tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000857**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada, *TOROS GROUP S.A.*, constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".-----*

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000857**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 143/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 2252528 solicitada por TOROS GROUP S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 2252528 solicitada por TOROS GROUP S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **000858**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEMIE B.V. CONTRA DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CANNASHOP Y ETIQUETA CLASE 31.

Asunción, **06 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: JEMIE B.V. contra DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO sobre oposición al registro de marca "CANNASHOP Y ETIQUETA" clase 31, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CANNASHOP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 31 en base al registro extranjero de la marca CANNA en la clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000858**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEMIE B.V. CONTRA DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CANNASHOP Y ETIQUETA CLASE 31.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CANNASHOP Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **CANNA**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.

Que, considerando las semejanzas mencionadas, esta Dirección estima que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. Por tanto, la denominación solicitada no cumple con los requisitos necesarios para ser registrada y, en consecuencia, se encuentra sujeta a la causal prohibitiva establecida en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas.

Que, en tal caso, queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibición del Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse ningún signo que constituya una reproducción, imitación, traducción, total o parcial de signo distintivo idéntico o similar, notoriamente conocido del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*





Resolución D.A.M.L n.º **000858**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEMIE B.V. CONTRA DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CANNASHOP Y ETIQUETA CLASE 31.-----

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

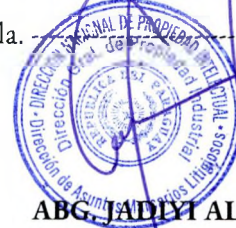
Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 268/24 de la Jefatura Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por JEMIE B.V. contra DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO sobre oposición al registro de marca "CANNASHOP Y ETIQUETA" clase 31 Expediente n.º 2256638, solicitada por DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CANNASHOP Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n.º 2256638 solicitada por CHRISTIAN DARIO MARTINEZ.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000859**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEMIE B.V. CONTRA DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CANNASHOP Y ETIQUETA CLASE 5.-----

Asunción, **06 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: JEMIE B.V. contra DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO sobre oposición al registro de marca "CANNASHOP Y ETIQUETA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CANNASHOP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05 en base al registro extranjero de la marca CANNA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precavetelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000859**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEMIE B.V. CONTRA DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CANNASHOP Y ETIQUETA CLASE 5.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “CANNASHOP Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **CANNA**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, considerando las semejanzas mencionadas, esta Dirección estima que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. Por tanto, la denominación solicitada no cumple con los requisitos necesarios para ser registrada y, en consecuencia, se encuentra sujeta a la causal prohibitiva establecida en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas.”-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*”





Resolución D.A.M.L n.º **000859**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEMIE B.V. CONTRA DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CANNASHOP Y ETIQUETA CLASE 5.-----

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 267/24 de la Jefatura Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por JEMIE B.V. contra DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO sobre oposición al registro de marca “CANNASHOP Y ETIQUETA” clase 05 Expediente n.º 2256642, solicitada por DIONICIO RAMON VARGAS NAVARRO.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CANNASHOP Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n.º 2256642 solicitada por CHRISTIAN DARIO MARTINEZ.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º

000860

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI JUICE Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 07 AGO 2024

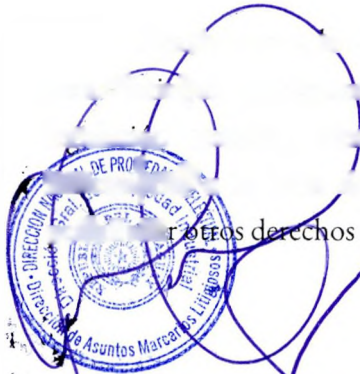
VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI JUICE Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI JUICE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.



De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley y sujetas a ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones. Para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para el titular de la marca otros derechos e intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan a los derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda producir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios que se registran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000860

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI JUICE Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

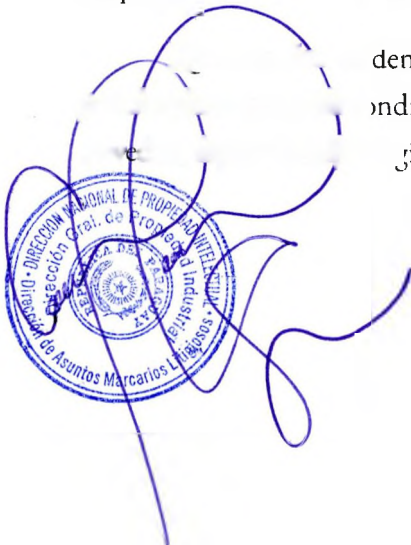
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI JUICE Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios de la clase 35**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la certeza de que la oposición sea declarada procedente.-----

dente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca
condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.º **000860**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI JUICE Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI JUICE podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 115/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.L n.º **000860**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI JUICE Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI JUICE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332635 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI JUICE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332635 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABC JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000861**

POR LA CUAL SE DECLARÁN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BAGO GROUP S.A. Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CONTRA GUTIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEURAL" CLASE 05.-----

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: BAGO GROUP S.A. Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. contra GUTIS LTDA. sobre oposiciones al registro de marca "NEURAL" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NEURAL", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas NEURYL y NEURALIN, ambas en la clase 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para proteger otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

000861

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BAGO GROUP S.A. Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CONTRA GUTIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEURAL" CLASE 05.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y las oposiciones; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NEURAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones NEURYL (Registro n° 404.443) y NEURALIN (Registro n° 441.410), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resumiendo entre la marca solicitada NEURAL y oponentes NEURYL - NEURALIN son marcas que, a pesar de sus diferencias en formulaciones específicas, comparten un enfoque común en el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. La similitud en sus indicaciones y en los principios activos utilizados, refuerza la percepción de que estas marcas son muy semejantes dentro de la clase 5 de productos farmacéuticos.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que nuestra legislación marcaria está diseñada para salvaguardar los intereses del consumidor, garantizando que no se produzcan confusiones que puedan llevar a decisiones de compra erróneas. En este sentido, las marcas enfrentadas pertenecen a clases relacionadas, por lo que se incrementa el riesgo de confusión. Por lo tanto, es razonable rechazar la solicitud de registro que puede comprometer la claridad y la confianza del consumidor en el mercado.-----



Resolución D.A.M.L n.° **000861**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BAGO GROUP S.A. Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CONTRA GUTIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEURAL" CLASE 05.-----

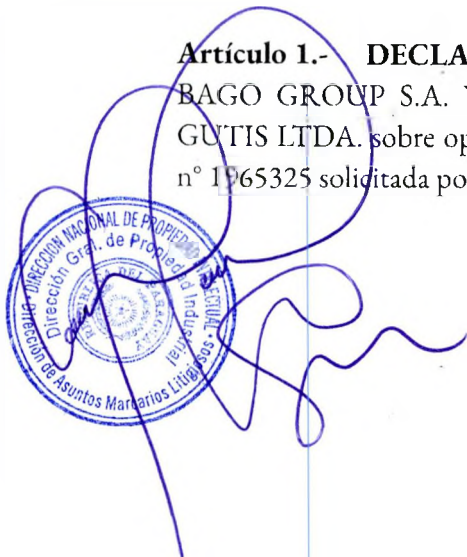
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 195/243, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por BAGO GROUP S.A. Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. contra GUTIS LTDA. sobre oposiciones al registro de marca "NEURAL" clase 05, Expediente n° 1965325 solicitada por GUTIS LTDA.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000861**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BAGO GROUP S.A. Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CONTRA GUTIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEURAL" CLASE 05.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NEURAL" clase 05, Expediente n° 1965325 solicitada por GUTIS LTD.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000862**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO:

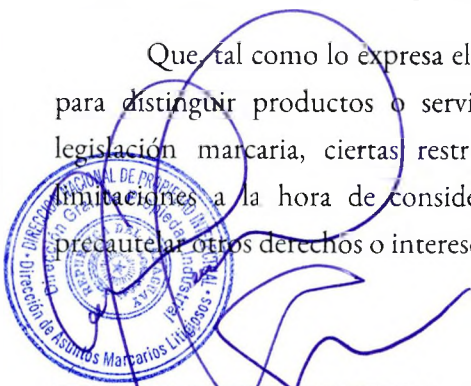
El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI PODS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

000862

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

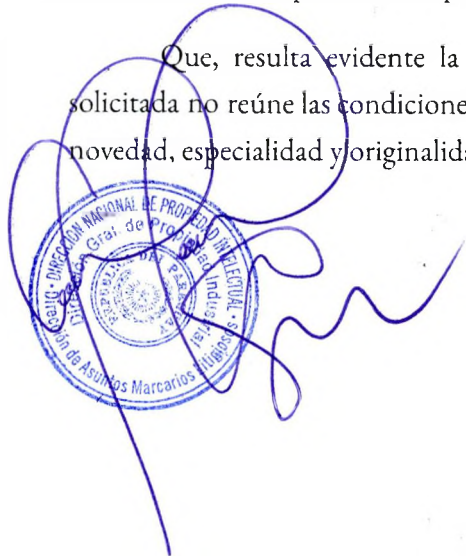
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI PODS Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios de la clase 34 (cigarrillos)*, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.º **000862**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI PODS podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 112/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Resolución D.A.M.L n.º **000862**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332623 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de "CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332623 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula -----

ABG. JADIYI ALVAREZ

UÁREZ

Dirección de Asuntos

Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000863**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 34.

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI PODS Y ETIQUETA" clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI PODS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

limitaciones a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirección de Marcas e Inveniones

el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las limitaciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. En consecuencia, para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para ser considerados derechos, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

El titular de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º 000863

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

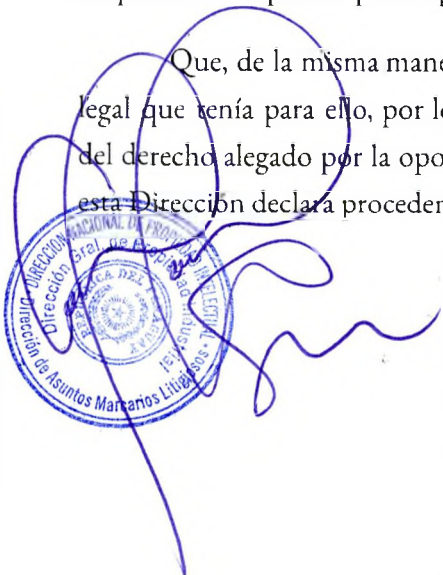
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI PODS Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34 (cigarrillos)**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándose así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000863

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI PODS podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 113/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000863

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI PODS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2321478 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CANI PODS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2321478 FSS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por céd:



ABG. JADYLA ALVAR

JÁREZ

igiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000864**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI MX 7000 Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI MX7000 Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones, a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º 000864

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

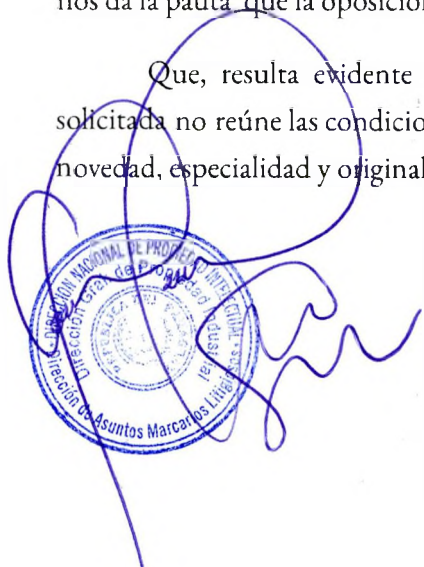
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI MX7000 Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----



Resolución D.A.M.L n.º **000864**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI MX7000 podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 111/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n.º **000864**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI MX7000 Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332628 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI MX7000 Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332628 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por c



ABC JADYI ALVAREZ SUÁREZ

Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000865**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA CORAR INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT contra CORAR INTERNATIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA" clase 36, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca GEA en clase 01; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000865

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA CORAR INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente GEA en la clase 01 protege "*Productos químicos y fertilizantes utilizados en la industria, ciencia, fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos para uso en el tratamiento y acondicionamiento de agua y estiércol líquido; sustancias químicas, materiales químicos y preparados químicos, y elementos naturales; emulsionantes; sustancias tensoactivas; refrigerantes; preparaciones para disolver grasas utilizadas en procesos industriales etc.*". Mientras que la solicitud de registro GEA BANCO DE TIERRAS pretende proteger servicios de la clase 36, específicamente: "*Servicios comprendidos como ser: Administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; alquiler de bienes inmuebles; servicios de agencias de alquiler [departamentos]; servicios de agencias inmobiliarias; cobro de alquileres; corretaje de bienes inmuebles; tasación de bienes inmuebles / tasaciones inmobiliarias; alquiler de apartamentos / alquiler de departamentos, negocios inmobiliarios; desarrollo inmobiliario [negocios inmobiliarios], venta de productos inmobiliarios (negocios inmobiliarios); venta de productos inmobiliarios a través de una plataforma digital; intermediación financiera para productos inmobiliarios*", como se puede notar los productos y servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 36, y el oponente registrada en la clase 01, debido especialmente a la "**diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas**". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000865**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA CORAR INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Tras realizar un análisis comparativo exhaustivo entre las marcas en controversia, se puede concluir que la marca solicitada GEA BANCO DE TIERRAS y la marca oponente GEA no presentan similitudes evidentes en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético. Las marcas están formuladas de manera distinta, con la adición de "BANCO DE TIERRAS" en la marca solicitada, aunque compartan la denominación "GEA", esta no es suficiente para rechazar la solicitud, ya que la combinación de letras se pronuncia de forma diferente en cada marca.-----

Que, es relevante destacar que la marca solicitada, GEA BANCO DE TIERRAS, presenta una etiqueta con un diseño distintivo y original que la diferencia claramente de la marca oponente. Esta distinción se puede observar a través de diversos elementos gráficos, como los colores, la tipografía y otros aspectos visuales que hacen que la etiqueta sea única. La singularidad de la etiqueta de GEA BANCO DE TIERRAS no solo contribuye a su identidad en el mercado, sino que también minimiza el riesgo de confusión con la marca del oponente. Por lo tanto, se puede concluir que la demanda de oposición carece de fundamento y debe ser considerada
improcedente.-----



GEA

OPONENTE

SOLICITADA





Resolución D.A.M.L n.° **000865**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA CORAR INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 299/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT contra CORAR INTERNATIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2264559 solicitada por CORAR INTERNATIONAL S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "GEA BANCO DE TIERRAS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2264559 solicitada por CORAR INTERNATIONAL S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000866

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

Asunción, 03 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 30, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la marca UNLEASH THE BEAST!, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000866

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BE_ST Y ETIQUETA y la marca oponente UNLEASH THE BEAST! gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer na aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia-----





Resolución D.A.M.L n.º **000866**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 30.

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:---



Solicitud

UNLEASH THE BEAST!

Oposición

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000866

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 30.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 85/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2279488 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2279488 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000867**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA UNSINA SÃO FRANCISCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVE Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

Asunción, **08 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: JORGE A. BAUMANN contra UNSINA SÃO FRANCISCO S.A. sobre oposición al registro de marca "NATIVE Y ETIQUETA" clase 29, y;--

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NATIVE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca YERBA MATE MONTE NATIVO en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000867**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA UNSINA SÃO FRANCISCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVE Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NATIVE Y ETIQUETA y la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diversas necesidades y preferencias de los clientes. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "NATIVE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO" en el mercado, amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, cabe también mencionar que las marcas "NATIVE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO", ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de la yerba mate, cada una con su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que





Resolución D.A.M.L n.º 000867

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA UNSINA SÃO FRANCISCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVE Y ETIQUETA" CLASE 29.

puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca.

Que, también cabe señalar que la marca solicitada NATIVE cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

Native

YERBA MATE MONTE NATIVO

solicitada

oponente - denominativa

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.



Resolución D.A.M.L n.º **000867**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA UNSINA SÃO FRANCISCO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVE Y ETIQUETA" CLASE 29.-----


Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 456/23 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JORGE A. BAUMANN contra UNSINA SÃO FRANCISCO S.A. sobre oposición al registro de marca "NATIVE Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1442265, solicitada por UNSINA SÃO FRANCISCO S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución del registro de la marca "NATIVE Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1442265, solicitada por UNSINA SÃO FRANCISCO S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula a los señores


ABG. JADIYI ENG

Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000868**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DALLAS S.A. Y ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BETAMIX D" CLASE 05.

Asunción, **08 AGO 2024**

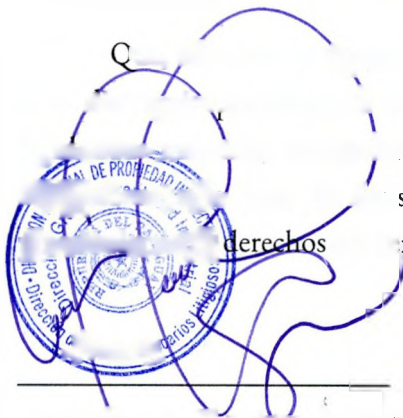
VISTO:

El expediente caratulado: DALLAS S.A. Y ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BETAMIX D" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BETAMIX D", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas BETAMIZOL y BETARIL, ambas en la clase 05.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.



el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley. Para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran parámetros, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directamente o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000868**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DALLAS S.A. Y ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BETAMIX D" CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, BETAMIX D (marca solicitada) vs. BETAMIZOL y BETARIL (marcas oponentes) que si bien las la solicitud como la oposición comparten la misma raíz BETA, sabemos que, para realizar el análisis de las las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.

Que, la partícula BETA, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : BETA MIELINSTIM 1B Registro n° 494.873, BETA Registro n° 483.763, A-BETA-CARE Registro n° 411.760, BETAVEL Registro n° 539.547. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna BETAMIX D (marca solicitada) vs. BETAMIZOL y BETARIL (marcas oponentes), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta que lleve a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de frente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir





Resolución D.A.M.L n. ° **000868**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DALLAS S.A. Y ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BETAMIX D" CLASE 05.-----

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas. -----

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 122/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por DALLAS S.A. Y ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BETAMIX D" clase 05, Expediente n° 2311346, solicitada por MATHER COMPANY S.R.L.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BETAMIX D" clase 05, Expediente n° 2311346, solicitada por MATHER COMPANY S.R.L.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **000869**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA SEARA ALIMENTOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRADINA CACAU" CLASE 30.-----

Asunción, **08 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra SEARA ALIMENTOS LTDA. sobre oposición al registro de marca "GRADINA CACAU" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GRADINA CACAU", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca GRADINA en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000869

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA SEARA ALIMENTOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRADINA CACAU" CLASE 30.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

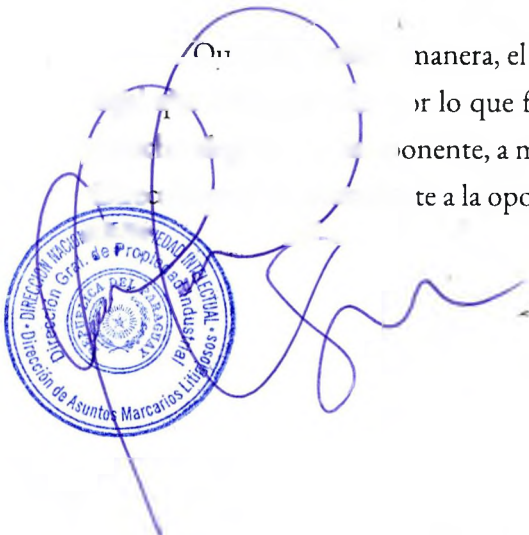
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GRADINA CACAU" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "GRADINA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.-----

manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo o lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del onente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta te a la oposición deducida.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000869

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA SEARA ALIMENTOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRADINA CACAU" CLASE 30.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 530/2022, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra SEARA ALIMENTOS LTDA. sobre oposición al registro de marca "GRADINA CACAU" clase 30, Expediente n.º 1107226 solicitada por SEARA ALIMENTOS LTDA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GRADINA CACAU" clase 30, Expediente n.º 1107226 solicitada por SEARA ALIMENTOS LTDA.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000869**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA SEARA ALIMENTOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRADINA CACAU" CLASE 30.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

000870

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA SEARA ALIMENTOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRADINA MARGARINA" CLASE 29.-----

Asunción, 08 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra SEARA ALIMENTOS LTDA. sobre oposición al registro de marca "GRADINA MARGARINA" clase 29, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GRADINA MARGARINA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca GRADINA en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. A la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000870**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA SEARA ALIMENTOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRADINA MARGARINA" CLASE 29.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GRADINA MARGARINA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "GRADINA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*





Resolución D.A.M.L n.º

000870

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA SEARA ALIMENTOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “GRADINA MARGARINA” CLASE 29.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 531/2022, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra SEARA ALIMENTOS LTDA. sobre oposición al registro de marca “GRADINA MARGARINA” clase 29, Expediente n.º 1107227 solicitada por SEARA ALIMENTOS LTDA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “GRADINA MARGARINA” clase 29, Expediente n.º 1107227 solicitada por SEARA ALIMENTOS LTDA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYLI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000871**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 25.-----

Asunción, **09 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG contra EPSA S.A. sobre oposición al registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, clase 25, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, solicitada para la clase 25, en base a la marca ABSOLUT, en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000871**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 25.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ABSOLUTTI EPSA y la marca oponente ABSOLUT gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca ABSOLUTTI EPSA solicitada por EPSA S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al





Resolución D.A.M.L n.º **000871**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 25.-----

tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *“El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”*. A su vez, el Art. 75 expresa: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”*. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: *“El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”*.-----

Que, la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*





Resolución D.A.M.L n.º

000871

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 25.-----

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 35/2021 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG contra EPSA S.A. sobre oposición al registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, clase 25, Expediente n° 1766628 solicitada por EPSA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, clase 25, Expediente n° 1766628 solicitada por EPSA S.A.----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000872**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 35.-----

Asunción, **09 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG contra EPSA S.A. sobre oposición al registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, solicitada para la clase 35, en base a la marca ABSOLUT, en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000872

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ABSOLUTTI EPSA y la marca oponente ABSOLUT gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca ABSOLUTTI EPSA solicitada por EPSA S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al





Resolución D.A.M.L n.º **000872**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 35.-----

tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *“El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”*. A su vez, el Art. 75 expresa: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”*. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: *“El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”*.-----

Que, la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*





Resolución D.A.M.L n.º **000872**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG CONTRA EPSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ABSOLUTTI EPSA, CLASE 35.-----

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 34/2021 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG contra EPSA S.A. sobre oposición al registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, clase 35, Expediente n° 1766629 solicitada por EPSA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ABSOLUTTI EPSA, clase 35, Expediente n° 1766629 solicitada por EPSA S.A.---

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000873**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÉSAR LUIZ QUADRI SANTI CONTRA COMERCIAL BARATODO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Asunción, **09 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: CÉSAR LUIZ QUADRI SANTI contra COMERCIAL BARATODO S.R.L. sobre oposición al registro de marca “BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BARATOTE en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marplatina. Ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000873**

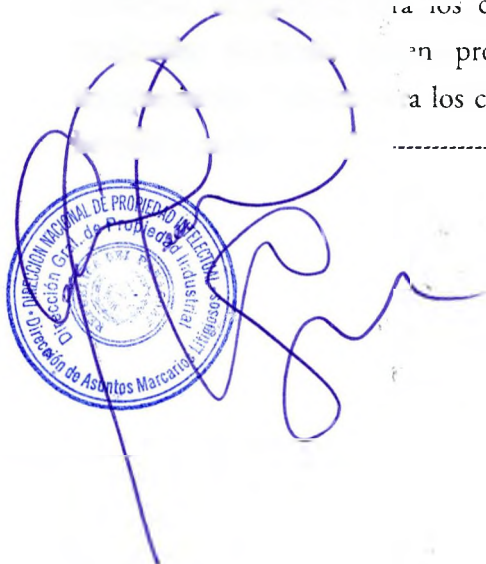
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÉSAR LUIZ QUADRI SANTI CONTRA COMERCIAL BARATODO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BODEGA BARA BARATODO y la marca oponente BARATOTE, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras, corresponde también mencionar que la marca solicitada ya cuenta con registro n° 468.885 en la misma clase 35, con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, la cuestión nos queda claro que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "BODEGA BAR ^ BARATODO" y "BARATOTE" amplía la diversidad y calidad de los productos para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten características similares, las propuestas son distintas y pueden coexistir en el mercado, beneficiando a los consumidores y fomentando una competencia saludable que -----



Resolución D.A.M.L n.º **000873**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÉSAR LUIZ QUADRI SANTI CONTRA COMERCIAL BARATODO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada, *BARATODO* constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: “El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”.*-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000873**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÉSAR LUIZ QUADRI SANTI CONTRA COMERCIAL BARATODO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 298/24 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CÉSAR LUIZ QUADRI SANTI contra COMERCIAL BARATODO S.R.L. sobre oposición al registro de la marca, BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 21106834 solicitada por COMERCIAL BARATODO S.R.L. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 21106834 solicitada por COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000874**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPER VISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLU CLARITY Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción, **09 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: COOPER VISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP contra CIBELES GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "BLU CLARITY Y ETIQUETA" clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BLU CLARITY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca CLARITI clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000874**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPER VISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLU CLARITY Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

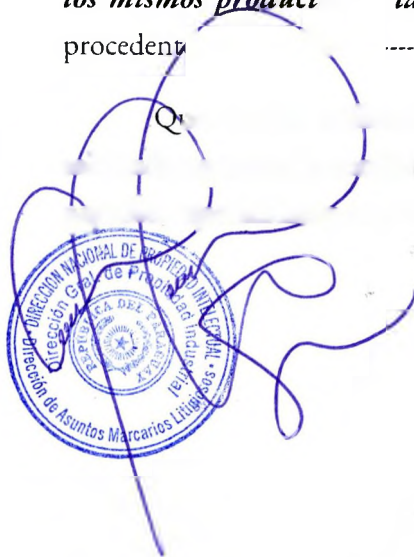
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al cotejar las marcas solicitada BLU CLARITY Y ETIQUETA y CLARITI oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*), y que con la inclusión de la palabra "BLU", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto la que más resalta es la denominación "**CLARITY**".-

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos product ' la clase 09**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedent

la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca ones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, afididad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.º **000874**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPER VISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLU CLARITY Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 346/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COOPER VISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP contra CIBELES GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "BLU CLARITY Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2183782, solicitada por CIBELES GROUP S.A. -





Resolución D.A.M.L n.º **000874**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPER VISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BLU CLARITY Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BLU CLARITY Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2183782 solicitada por CIBELES GROUP S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000875**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA ALEJANDRO RAUL VARGAS DEMESTRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELICIA CLASE 40.-----

Asunción, **09 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra ALEJANDRO RAUL VARGAS DEMESTRI sobre oposición al registro de marca "DELICIA" clase 40, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DELICIA", solicitada para la clase 40 en base al registro de la marca DELICIA en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Artículo 15º. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000875**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA ALEJANDRO RAUL VARGAS DEMESTRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELICIA CLASE 40.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DELICIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición DELICIA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, considerando las semejanzas mencionadas, esta Dirección estima que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. Por tanto, la denominación solicitada no cumple con los requisitos necesarios para ser registrada y, en consecuencia, se encuentra sujeta a la causal prohibitiva establecida en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas."-----

la comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá os que constituyan una reproducción imitación, traducción, tal o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente el público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*



Resolución D.A.M.L n.º

000875

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA ALEJANDRO RAUL VARGAS DEMESTRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELICIA CLASE 40.-----

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 251/24 de la Jefatura Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra ALEJANDRO RAUL VARGAS DEMESTRI sobre oposición al registro de marca “DELICIA” clase 40 Expediente n° 2000409, solicitada por ALEJANDRO RAUL VARGAS DEMESTRI.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “DELICIA” clase 40, Expediente n° 2000409 solicitada por ALEJANDRO RAUL VARGAS DEMESTRI.---

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000876

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, 09 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para preservar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.° **000876**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios de la clase 35*, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567.484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----



Resolución D.A.M.I. n.º **000876**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI BARS MADE BY CALI PODS podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 114/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n.º

000876

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332632 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332632 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000877**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **09 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000877**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios de la clase 35**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----



Resolución D.A.M.L n.º **000877**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI BOXX MADE BY CALI PODS podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 116/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.L n.º **000877**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2332634 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por



ABG. JADIYI ALVARENG

ÁREZ

Dni

igiosos

000878

Resolución D.A.M.I. n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DRAFE S.A. CONTRA ALDO ALAN GUILLERMO BASAGLIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONSTRULIFE, CLASE 37.

Asunción, 09 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DRAFE S.A. contra ALDO ALAN GUILLERMO BASAGLIA sobre oposición al registro de marca "CONSTRULIFE" clase 37, y;

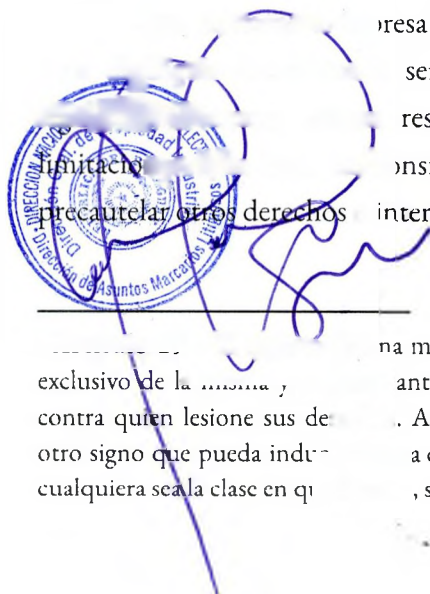
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CONSTRULIFE", solicitada para la clase 37 en base al registro de la marca GRUPO CASATUA CONSTRUYENDO DUEÑOS SLOGAN en la clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n.º 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley de marcas, las restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones. En consecuencia, al considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para ser considerados derechos de propiedad intelectual, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

El titular de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponerse ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir a confusión o asociación entre los productos o servicios, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. ° **000878**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DRAFE S.A. CONTRA ALDO ALAN GUILLERMO BASAGLIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONSTRULIFE, CLASE 37.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “**CONSTRULIFE**” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, CASATUA **CONSTRUYENDO** DUEÑOS SLOGAN se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, considerando las semejanzas mencionadas, esta Dirección estima que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. Por tanto, la denominación solicitada no cumple con los requisitos necesarios para ser registrada y, en consecuencia, se encuentra sujeta a la causal prohibitiva establecida en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas.”-----

queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá gnos que constituyan una reproducción imitación, traducción, tal o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*”





Resolución D.A.M.L n.º **000878**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DRAFE S.A. CONTRA ALDO ALAN GUILLERMO BASAGLIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONSTRULIFE, CLASE 37.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 328/24 de la Jefatura Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DRAFE S.A. contra ALDO ALAN GUILLERMO BASAGLIA sobre oposición al registro de marca "CONSTRULIFE" clase 37 Expediente n° 22112616, solicitada por ALDO ALAN GUILLERMO BASAGLIA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CONSTRULIFE" clase 37, Expediente n° 22112616 solicitada por ALDO ALAN GUILLERMO BASAGLIA.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABC JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000879

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO. LTD. CONTRA CHIEN YA HONG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R SHOCK CLASE 35.-----

Asunción, 09 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO. LTD. contra CHIEN YA HONG sobre oposición al registro de marca "R SHOCK" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "R SHOCK", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca G-SHOCK en la clase 14, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.º **000879**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO. LTD. CONTRA CHIEN YA HONG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R SHOCK CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

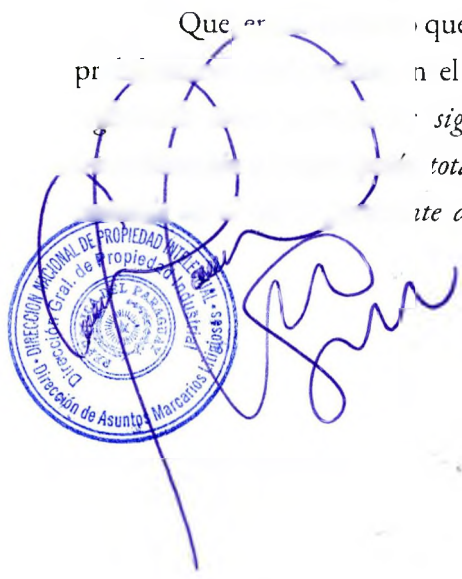
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "R SHOCK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición G-SHOCK, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, considerando las semejanzas mencionadas, esta Dirección estima que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. Por tanto, la denominación solicitada no cumple con los requisitos necesarios para ser registrada y, en consecuencia, se encuentra sujeta a la causal prohibitiva establecida en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas."-----

Que pr... queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la... en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá... signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente... de del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*





Resolución D.A.M.L n.º **000879**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO. LTD. CONTRA CHIEN YA HONG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R SHOCK CLASE 35.-----

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 254/24 de la Jefatura Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO. LTD. contra CHIEN YA HONG sobre oposición al registro de marca “R SHOCK” clase 35 Expediente n° 1981978, solicitada por CHIEN YA HONG-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud ----- :clase 35, Expediente n° 1981978 solicitada por CHIEN YA HONG-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula -----


ABG. JADY ALVARO A.D.EZ

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000880

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, DEXALERGIA CLASE 05.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IVAX ARGENTINA S.A. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca, DEXALERGIA, clase 05, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DEXALERGIA solicitada para la clase 05, en base a la marca DEXALERGIN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º 000880

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, DEXALERGIA CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas DEXALERGIA (solicitada) y DEXALERGIN (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten unas letras en común DEXALER, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.-----

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, tanto la partícula DEXA como así también ALERGIN, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **DEXALCIL** Registro N° 481.139, **DEXACORT** Registro N° 415.090, **DEXALGEN** Registro





Resolución D.A.M.L n. °

000880

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, DEXALERGIA CLASE 05.-----

N° 444.806, ALERGINA Registro N° 424.127, ALERGICAP Registro N° 489.266, entre otros.-----

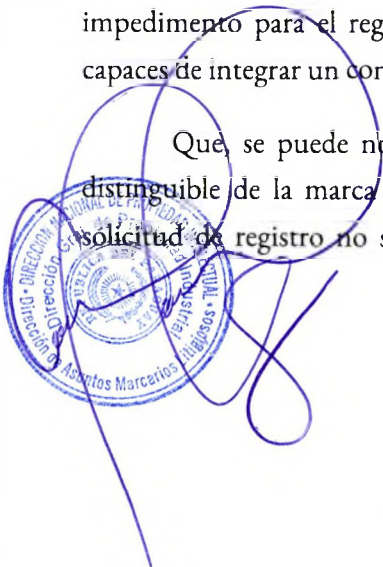
Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "DEXALERGIA" y "DEXALERGIN" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes, no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el



Resolución D.A.M.L n.º **000880**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, DEXALERGIA CLASE 05.-----

artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----


Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen nº 374/24 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IVAX ARGENTINA S.A. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca, DEXALERGIA, clase 05, Expediente nº 2355572 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la acción deducida por LABORATORIOS GALENO S.A. contra el registro de la marca DEXALERGIA clase 05.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por correo electrónico a los señores abogados litigantes.-----


ABG. JADIYI ALVAREZ -----
Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º

000881

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA DAVID SANFORD GOULD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOSS Y ETIQUETA, CLASE 09-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra DAVID SANFORD GOULD sobre oposición al registro de la marca VOSS Y ETIQUETA clase 09, y. -----

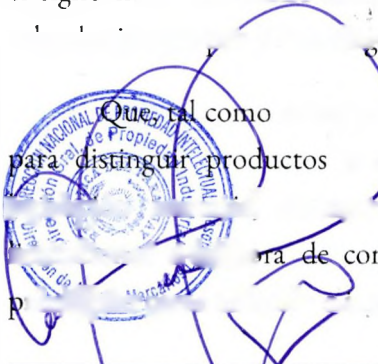
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VOSS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca BOSS HUGO BOSS en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, -----

Que, tal como el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las prohibiciones para el registro de una marca; es decir, dichas prohibiciones para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para esas marcas, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Por lo tanto, el titular de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que produzca o pueda producir una directa o indirecta a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000881**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA DAVID SANFORD GOULD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOSS Y ETIQUETA, CLASE 09-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VOSS Y ETIQUETA y la marca oponente BOSS HUGO BOSS, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, la marca registrada BOSS HUGO BOSS en la clase 09 protege: *“Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos anteojos y sus partes, incluyendo anteojos de sol, aparatos para la grabación, transmisión y reproducción de sonido e imágenes, aparatos de entretenimiento, parte de aparatos de televisión, computadoras, incluyendo aparatos de juego o entretenimiento, transportadores de datos con programas de computadoras, transportadores magnético de datos grabados y discos grabados”*, y la solicitada VOSS Y ETIQUETA, clase 09 pretende proteger: *“Exclusivamente Cascos de protección.”*, como se puede notar los productos no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas VOSS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 09, y BOSS HUGO BOSS, registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, ***entran*** suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar-----





Resolución D.A.M.L n.º **000881**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA DAVID SANFORD GOULD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOSS Y ETIQUETA, CLASE 09

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, también cabe señalar que la marca solicitada VOSS cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.



Solicitada



Oponente

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.



Resolución D.A.M.L n.º **000881**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA DAVID SANFORD GOULD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOSS Y ETIQUETA, CLASE 09-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 372/24 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HUGO BOSS TRADE MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra DAVID SANFORD GOULD sobre oposición al registro de la marca VOSS Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2329785, solicitada por DAVID SANFORD GOULD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la acción deducida por DAVID SANFORD GOULD.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula a DAVID SANFORD GOULD.-----



ABG. JADYI ALVARENG DIRECTORA



Resolución D.A.M.L n.° **000882**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIZ CARLOS PERSICH CONTRA KATARA LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

Asunción, **12 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: LUIZ CARLOS PERSICH contra KATARA LLC sobre oposición al registro de marca "ORION Y ETIQUETA" clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ORION Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca ORION FREE en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° **000882**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIZ CARLOS PERSICH CONTRA KATARA LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

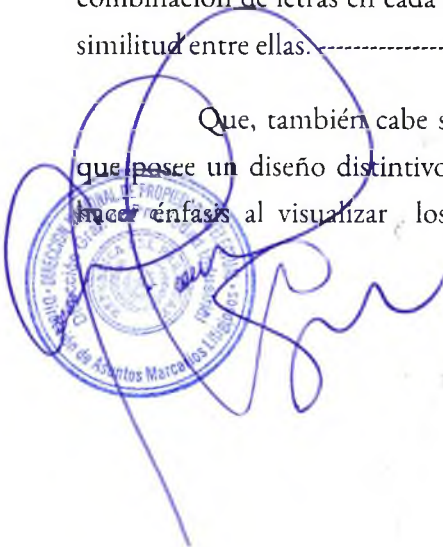
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente ORION FREE en la clase 35 protege "*Servicios de la clase 35, como ser todo lo relacionado a la explotación de una empresa comercial*". Mientras que la solicitud de registro ORION pretende proteger productos de la clase 09, específicamente: "*Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes*", como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.---

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 09, y el oponente registrada en la clase 35, debido especialmente a la "*diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas*". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, al realizar un análisis comparativo de las marcas en controversia, se puede concluir que la marca solicitada, ORION Y ETIQUETA, y la marca oponente, ORION FREE, no presentan similitudes denominativas evidentes en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético, las marcas están formuladas de manera distinta. Además, la combinación de letras en cada marca se pronuncia de forma diferente, lo que refuerza la falta de similitud entre ellas.-----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ORION cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente, así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la



Resolución D.A.M.L n.º

000882

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIZ CARLOS PERSICH CONTRA KATARA LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente Por lo tanto la demanda deviene impropcedente.-----

ORION FREE

**ORION**

OPONENTE - DENOMINATIVA

SOLICITADA

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 375/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LUIZ CARLOS PERSICH contra KATARA LLC sobre oposición al registro de marca "ORION Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n.º 2321102 solicitada por KATARA LLC.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ORION Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n.º 2321102, solicitada por KATARA LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----


ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000883**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA BONARD S.A. CONTRA BONA TERRA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BONA TERRA Y ETIQUETA" CLASE 36.

Asunción, **12 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: BONA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA BONARD S.A. contra BONA TERRA SRL sobre oposición al registro de marca "BONA TERRA Y ETIQUETA" clase 36, y;

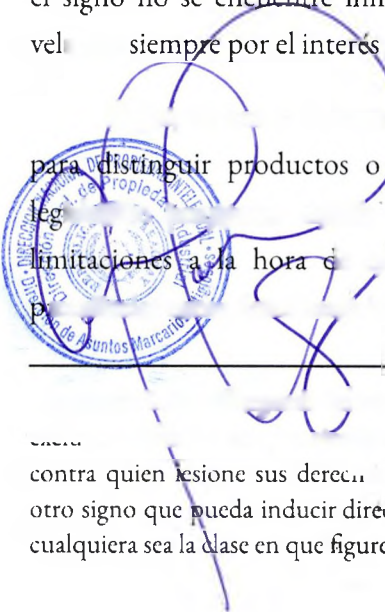
CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BONA TERRA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca B BONA en clase 39; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, vel siempre por el interés general.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley con limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para los intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

La ley de marcas, hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. ° 000883

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA BONARD S.A. CONTRA BONA TERRA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BONA TERRA Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente B BONA en la clase 39 protege "*servicios de transporte de mercaderías, (reparto de mercaderías) distribución de productos de ventas al por mayor y menor, servicios de logística que comprende el transporte, almacenaje*". Mientras que la solicitud de registro BONA TERRA pretende proteger servicios de la clase 36, específicamente: "*Negocios inmobiliarios, servicios de arrendamiento con opción de compra (leasing), servicios de administradores de propiedades, servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación*", como se puede notar los servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 36, y el oponente registrada en la clase 39, debido especialmente a la "***diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, al realizar un análisis comparativo de las marcas en controversia, se puede concluir que la marca solicitada, BONA TERRA Y ETIQUETA, y la marca oponente, B BONA, no presentan similitudes denominativas evidentes en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético, las marcas están formuladas de manera distinta. Además, la combinación de letras en cada marca se pronuncia de forma diferente, lo que refuerza la falta de similitud entre ellas.-----



Resolución D.A.M.I. n. °

000883

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA BONARD S.A. CONTRA BONA TERRA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BONA TERRA Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada BONA TERRA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente, así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----



BONA

OPONENTE



**BONA
TERRA**

SOLICITADA

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada, BONA TERRA, constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000883**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BONA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA BONARD S.A. CONTRA BONA TERRA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BONA TERRA Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 128/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BONA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA BONARD S.A. contra BONA TERRA SRL sobre oposición al registro de marca "BONA TERRA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2169620 solicitada por BONA TERRA SRL.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "BONA TERRA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2169620, solicitada por BONA TERRA SRL.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000884

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, FLUTOS, CLASE 05.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. contra CIENTIFICA RAGUSA S.A. sobre oposición al registro de la marca, FLUTOS, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FLUTOS, solicitada para la clase 05, en base a la marca FLUTEROL y otros, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000884**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, FLUTOS, CLASE 05.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada FLUTOS y la marca oponente FLUTEROL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, analizando las marcas FLUTOS (solicitada) vs. FLUTEROL (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud (FLU) entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "FLUTOS" y "FLUTERAL" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien





Resolución D.A.M.L n. ° **000884**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, FLUTOS, CLASE 05.-----

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 322/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.L n.º 000884

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, FLUTOS, CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra CIENTÍFICA RAGUSA S.A. sobre oposición al registro de la marca, FLUTOS, clase 05, Expediente n° 2278735 solicitada por CIENTÍFICA RAGUSA S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la acción de oposición a la marca FLUTOS clase 05, Expediente n° 2278735 solicitada por CIENTÍFICA RAGUSA S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a las partes interesadas.



ABG. JADY

ÁREZ

Litigiosos



000885

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA LA TINKA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA S.A. contra LA TINKA S.A. sobre oposición al registro de la marca, TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA clase 41, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca APOSTA LA BY BETGIANK, en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000885**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA LA TINKA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA y la marca oponente APOSTA LA BY BETGIANK gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, analizando las marcas TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA (solicitada) vs. APOSTA LA BY BETGIANK (opponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. -----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada TINKA TE APUESTO cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000885**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA LA TINKA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA, CLASE 41.



APOSTA LA BY BETGIANK

SOLICITADA

DENOMINATIVA - Oponente

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada **TINKA TE APUESTO**, constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.





Resolución D.A.M.L n. ° **000885**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA LA TINKA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 368/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra LA TINKA S.A. sobre oposición al registro de la marca, TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2293964 solicitada por LA TINKA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TINKA TE APUESTO Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2293964 solicitada por LA TINKA S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000886**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA ROBERTO GRECO GRECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZON, CLASE 34.-----

Asunción, **12 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: BLYMER SOCIEDAD ANÓNIMA contra ROBERTO GRECO GRECO sobre oposición al registro de marca "ZON" clase 34, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZON", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca "ZEN" clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

000886

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA ROBERTO GRECO GRECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZON, CLASE 34.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ZEN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.° 000886

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA ROBERTO GRECO GRECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZON, CLASE 34.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 139/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA contras ROBERTO GRECO GRECO sobre oposición al registro de marca "ZON" clase 34, Expediente n° 2148516 solicitada por ROBERTO GRECO GRECO.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000886**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA ROBERTO GRECO GRECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZON, CLASE 34.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZON" clase 34, Expediente n° 2148516 solicitada por ROBERTO GRECO GRECO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000887**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **13 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., sobre oposición al registro de marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca ULTRAFLEX clase 04, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000887**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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. Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por dos palabras, mientras que la oponente cuenta con una sola palabra y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA (marca solicitada) y ULTRAFLEX (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.-----

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





Resolución D.A.M.L n.º **000887**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Continuando con el análisis en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, vemos que deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: -----



Solicitud



Oposición

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. -----





Resolución D.A.M.L n. ° **000887**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 232/2024 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) contra ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., sobre oposición al registro de marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2201321, solicitada por ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2201321, solicitada por ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



MBC: JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000888

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

Asunción, 13 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., sobre oposición al registro de marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA" clase 04, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 04, sobre la base de la marca ULTRAFLEX clase 04, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación, más aún, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000888

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 04.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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. Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por dos palabras, mientras que la oponente cuenta con una sola palabra y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA (marca solicitada) y ULTRAFLEX (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Continuando con el análisis en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, vemos que deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente:





Resolución D.A.M.L n. ° _____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 04.-----



Solicitud

ULTRAFLEX

Oposición

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. -----

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: ULTRALUB Reg. n° 573.328, ULTRAGAZ Reg. n° 458.855, ULTRAMO Reg. n° 448.481 ULTRAMAX 100 Reg. n° 443.479. Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos,*





Resolución D.A.M.L n.º 000888

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 04.

raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión.

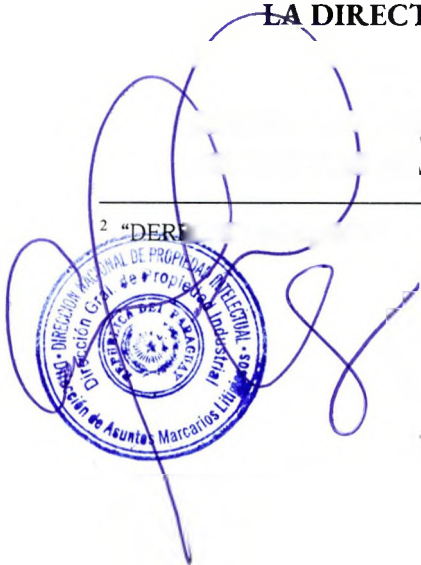
Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen nº 231/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto, LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS RESUELVE:

DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) contra ULTRAX DO BRASIL

2 "DERECHO DE MARCAS" Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -





Resolución D.A.M.L n.º **000888**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) CONTRA ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA, CLASE 04.-----

INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., sobre oposición al registro de marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA" clase 04, Expediente n° 2201305, solicitada por ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA" clase 04, Expediente n° 2201305, solicitada por ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000889

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA" CLASE 41.

Asunción, 13 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET Y ETIQUETA", clase 41 y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca BETGIANK, en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven como medio de distinción de los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las condiciones para el registro de una marca; es decir, dichas condiciones para la viabilidad del registro marcario se encuentran para ser tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Handwritten signature and official stamp of the Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Artículo 15º de la Ley N° 1.294/98. Toda persona que haya hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la marca o signo en los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda dar lugar a confusión o asociación entre los productos o servicios que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000889**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

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.-----

Que, entre las marcas en pugna: COOLBET Y ETIQUETA (solicitada) vs. BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. -----

Que, la palabra BET significa: significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.-----

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada COOLBET y la marca oponente BETGIANK gramaticalmente al primer golpe





Resolución D.A.M.L n.º **000889**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 332/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET Y ETIQUETA", clase 41, Expediente n.º 2163369, solicitada por SUREWIN LIMITED.-----

Artículo 2.- DISPONER, la proscripción de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", clase 41, solicitada por SUREWIN LIMITED.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a los interesados.-----


ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ



Resolución D.A.M.L n.° 000890

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 41.-----

Asunción, 13 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET", clase 41 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COOLBET", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca BETGIANK, en clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. A la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000890

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 41.

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

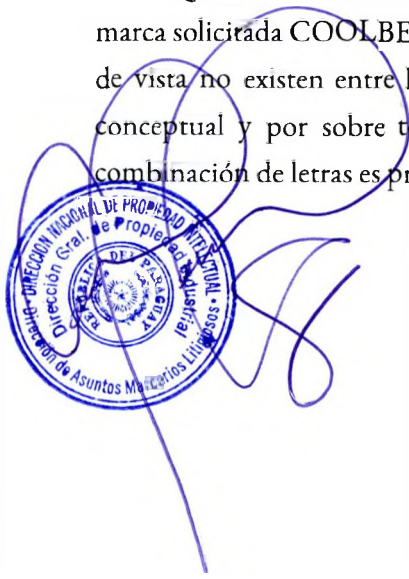
Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.

Que, entre las marcas en pugna: COOLBET (solicitada) vs. BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado.

Que, la palabra BET significa: significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada COOLBET y la marca oponente BETGIANK gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.



Resolución D.A.M.L n.º **000890**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 41.

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 330/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET", clase 41, Expediente n.º 216331 /IN LIMITED.

Artículo 2.- DISPONER, la marca "COOLBET", clase 41, Expedient ED.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por oculta

ABG. JAD NGA ÁREZ
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000891**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 09.-----

Asunción, **13 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET", clase 09 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COOLBET", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca APOSTA.LA BETGIANK, en clase 09; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. En la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000891

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 09.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

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.-----

Que, entre las marcas en pugna: COOLBET (solicitada) vs. APOSTA.LA BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.-----

Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. -----

Que, la palabra BET significa: significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.-----

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada COOLBET y la marca oponente APOSTA.LA BETGIANK gramaticalmente al analizarlas existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes formas y es pronunciada de manera distinta. -----



Resolución D.A.M.L n.° **000891**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 09.

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.


Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 331/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET", clase 09, Expediente n° 2163316, solicitada por SUREWIN LIMITED.

Artículo 2.- DISPONER, la pro: de marca ED---

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula


ABG. JAD GA GREGZ
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000892

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERLIN GALE RAY JR. Y META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “META” CLASE 35.-----

Asunción, 13 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR. Y META PLATFORMS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca “META” clase 35, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “META”, solicitada para la clase 35, en base a la solicitud de registro de la marca META en la clase 35 y en base al registro de la marca META SPORTS en la clase 35, y por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario. Dichas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000892

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERLIN GALE RAY JR. Y META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "META" CLASE 35.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "META" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "META" y "META" se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones.

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada META resulta indudablemente similar a las oponentes "META" y "META", y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.





Resolución D.A.M.L n.º **000892**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERLIN GALE RAY JR. Y META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “META” CLASE 35.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 314/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por VERLIN GALE RAY JR. Y META PLATFORMS contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca “META” clase 35, Expediente n° 2197919 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000892

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERLIN GALE RAY JR. Y META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “META” CLASE 35.-----

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca “META” clase 35, Expediente n° 2197919 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.-----

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----



ABC JADIYA ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000893

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “META” CLASE 09.-

Asunción, 13 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: META PLATFORMS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca “META” clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

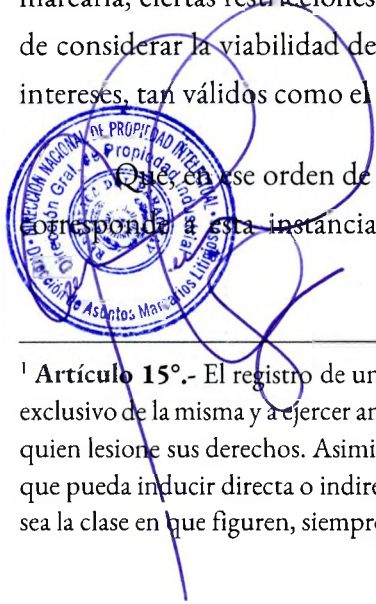
Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “META”, solicitada para la clase 09, en base a la solicitud de registro de la marca META en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º 000893

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “META” CLASE 09.-

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “META” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “META”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

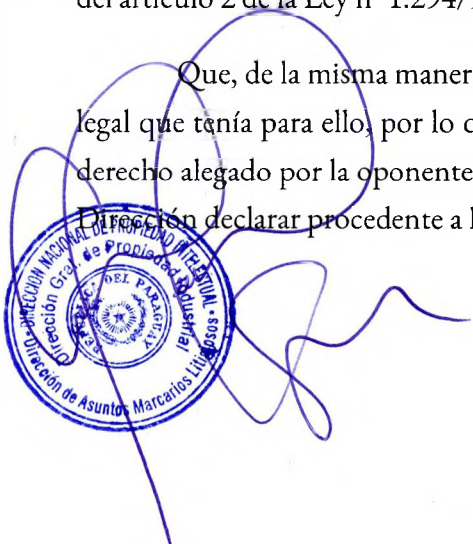
Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada META resulta indudablemente similar a la oponente META, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000893

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “META” CLASE 09.-

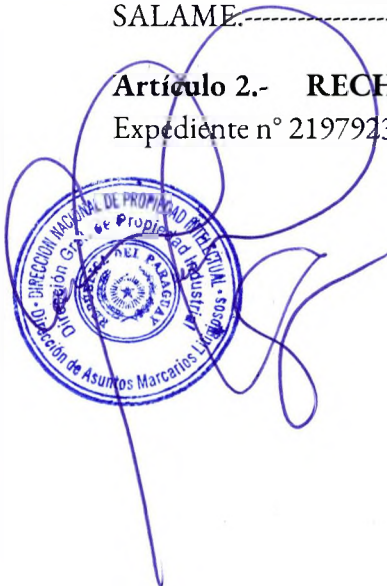
Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 313/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por META PLATFORMS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca “META” clase 09, Expediente n° 2197923 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “META” clase 09, Expediente n° 2197923 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.-----





Resolución D.A.M.L n. °

000893

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "META" CLASE 09.-

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula



ABG. JADINI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000894

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "META" CLASE 34.-

Asunción, 13 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: META PLATFORMS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca "META" clase 34, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "META", solicitada para la clase 34, en base a la solicitud de registro de la marca META en la clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la



¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° **000894**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “META” CLASE 34.-

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “META” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “META”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

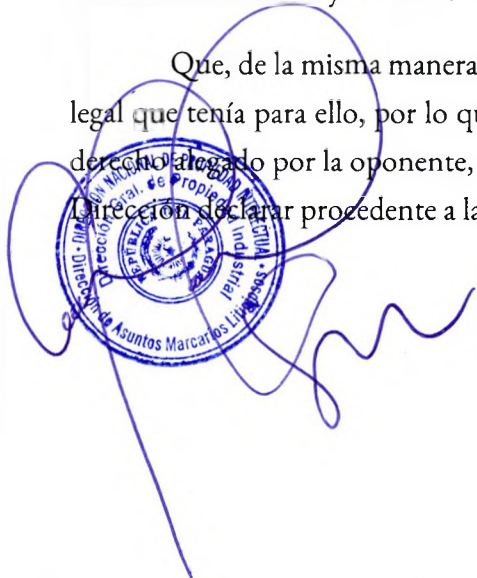
Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada META resulta indudablemente similar a la oponente META, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----



Stamp: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, Asuntos Marcas y Logos.



000894

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "META" CLASE 34.-

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 312/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

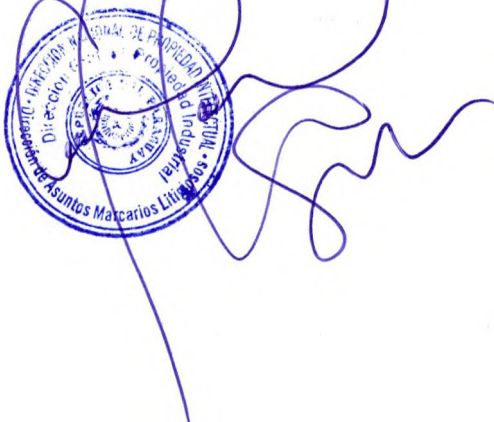
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por META PLATFORMS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca "META" clase 34, Expediente n° 2197921 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "META" clase 34, Expediente n° 2197921 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000894**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR META PLATFORMS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "META" CLASE 34.-

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula



ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000895**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 39.

Asunción, **14 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VIDRIOCAR S.A. contra RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" clase 39,

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca VIDRIOCAR en clase 19; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

000895

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 39.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente VIDRIOCAR en la clase 19 protege productos como: *"Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, monumentos no metálicos, construcciones transportables no metálicos"*. Mientras que la solicitud de registro VM VIDRIOMAX pretende proteger servicios de la clase 39, específicamente: *"distribución (reparto), transporte, almacenamiento de: vidrios y los productos derivados del vidrio"*, como se puede notar los productos y servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 39, y el oponente registrada en la clase 19, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas"***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, al realizar un análisis comparativo de las marcas en controversia, se puede concluir que la marca solicitada, VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA, y la marca oponente, VIDRIOCAR, no presentan similitudes denominativas evidentes en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético, las marcas están formuladas de manera distinta. Las desinencias de las palabras son notablemente diferentes: "MAX" y "CAR". Además, la combinación de letras en cada marca se pronuncia de forma diferente, lo que refuerza la falta de similitud entre ellas.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000895**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 39.-----

La marca solicitada VM VIDRIOMAX cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Estos aspectos visuales hacen que la etiqueta de la marca solicitada tenga una identidad propia y se diferencie claramente de la marca oponente. Por lo tanto, la demanda deviene improcedente, ya que la marca solicitada cuenta con un diseño de etiqueta suficientemente distintivo.-----



OPONENTE

SOLICITADA

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 389/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
contra RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA sobre oposición al





Resolución D.A.M.L n. °

000895

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 39.

registro de marca "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 1968473, solicitada por RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA.

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 1968473, solicitada por RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000896

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 14 AGO 2024

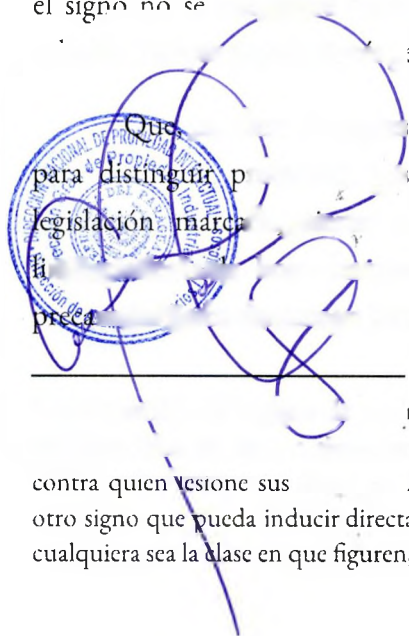
VISTO:

El expediente caratulado: VIDRIOCAR S.A. contra RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" clase 35,

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca VIDRIOCAR en clase 19; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, en general.



Que, de acuerdo al Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación por las atribuciones para el registro de una marca; es decir, dichas atribuciones para determinar la viabilidad del registro marcario se encuentran para los casos, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Por lo tanto, el registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Asimismo, los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000896**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente VIDRIOCAR en la clase 19 protege productos como: "*Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, monumentos no metálicos, construcciones transportables no metálicos*". Mientras que la solicitud de registro VM VIDRIOMAX pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*importación, exportación, comercialización y venta de: vidrios y los productos derivados del vidrio*", como se puede notar los productos y servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 35, y el oponente registrada en la clase 19, debido especialmente a la "*diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas*". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, al realizar un análisis comparativo de las marcas en controversia, se puede concluir que la marca solicitada, VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA, y la marca oponente, VIDRIOCAR, no presentan similitudes denominativas evidentes en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético, las marcas están formuladas de manera distinta. Las desinencias de las palabras son notablemente diferentes: "MAX" y "CAR". Además, la combinación de letras en cada marca se pronuncia de forma diferente, lo que refuerza la falta de similitud entre ellas.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000896**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

La marca solicitada VM VIDRIOMAX cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Estos aspectos visuales hacen que la etiqueta de la marca solicitada tenga una identidad propia y se diferencie claramente de la marca oponente. Por lo tanto, la demanda deviene improcedente, ya que la marca solicitada cuenta con un diseño de etiqueta suficientemente distintivo.-----



OPONENTE

SOLICITADA

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 388/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VIDRIOCAR S.A. contra RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA sobre oposición al





Resolución D.A.M.L n.º 000896

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" CLASE 35.

registro de marca "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1968472, solicitada por RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA.

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VM VIDRIOMAX Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1968472, solicitada por RAFAEL SCHMITZ DE OLIVEIRA

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por



ABC. JADIYI

NG LEZ

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000897

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIO" CLASE 39.-----

Asunción, 14 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA contra OSCAR ORTEGA BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "INDIO" clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INDIO, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca INDIO en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000897**

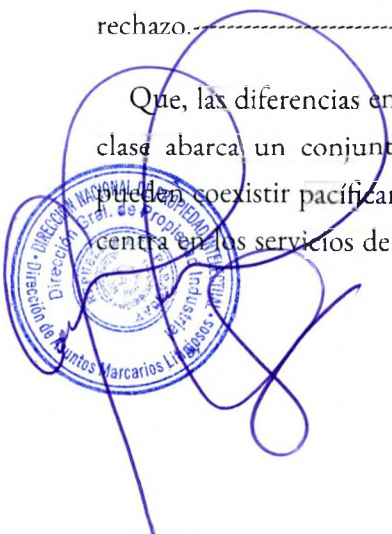
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIO" CLASE 39.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente INDIO en la clase 35 protege "*Servicios de venta al por mayor o al por menor de termos forrados para terere y mate en general, servicios de venta al por mayor y/o menor de porta termos comprendidos en esta clase, servicios de venta al por mayor y/o al por menor de guampas, bombillas para terere y mate, servicios de venta al por mayor y/o al por menor de todo tipo de termos, servicios de venta al por mayor y al por menor de todo tipo de artículos y productos destinados a tomar terere y mate*". Mientras que la solicitud de registro INDIO pretende proteger servicios de la clase 39, específicamente: "*servicios de distribución, transporte, embalaje, almacenamiento, depósito, reparto de mercaderías, esencias, condimentos, hierbas medicinales, edulcorantes, yerba mate, cocido, té, jugos, salsas, poroto, pororó, farinha, mayonesa, ketchup, mostaza, panificados, carnes envasados, embutidos, enlatados, galletitas, huevos, gaseosas, agua mineral, confites, dulces, especias, productos lácteos, aceites, servicios de depósito, custodia, distribución por cualquier medio de todo tipo de mercancía, documentos y valores, alquiler de almacenajes, alquiler de contenedores de almacenaje, transporte, acondicionamiento de productos, informaciones sobre embalaje*", como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 30, y el oponente registrada en la clase 35, debido especialmente a la "**diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas**". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, las diferencias entre las marcas INDIO en las clases 35 y 39 son significativas, ya que cada clase abarca un conjunto distinto de productos y servicios. Esto sugiere que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión alguna entre los consumidores. La clase 35 se centra en los servicios de venta al por mayor y al por menor de artículos relacionados con el tereré





Resolución D.A.M.L n.º **000897**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIO" CLASE 39.-----

y el mate, como termos, guampas y bombillas. En contraste, la clase 39 incluye servicios de distribución, transporte y reparto de mercaderías. Esta clara distinción en la naturaleza de los servicios permite a los consumidores identificar fácilmente la oferta de cada marca, minimizando el riesgo de confusión en el mercado.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 328/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA contra OSCAR ORTEGA BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "INDIO" clase 39, Expediente n.º 23100044 solicitada por OSCAR ORTEGA BENÍTEZ.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "INDIO" clase 39, Expediente n.º 23100044, solicitada por OSCAR ORTEGA BENÍTEZ.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000898**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIO" CLASE 30.-----

Asunción, **14 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA contra OSCAR ORTEGA BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "INDIO" clase 30, y;-----

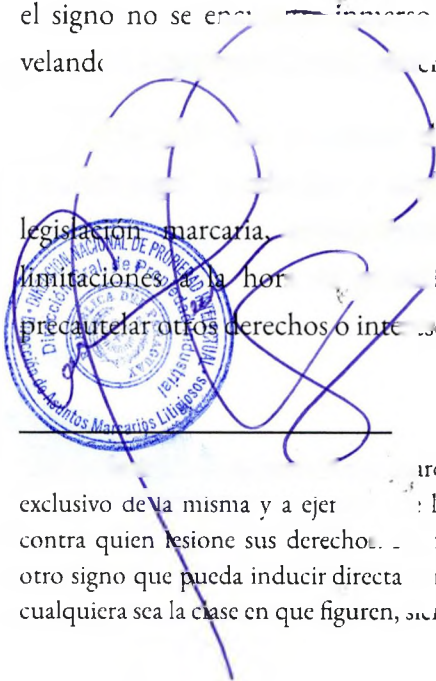
CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INDIO, solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca INDIO en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando por el interés general. -----

Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, limitaciones de la hora de la hora para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

La ley, de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º **000898**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIO" CLASE 30.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la marca oponente INDIO en la clase 35 protege "*Servicios de venta al por mayor o al por menor de termos forrados para terere y mate en general, servicios de venta al por mayor y/o menor de porta termos comprendidos en esta clase, servicios de venta al por mayor y/o al por menor de guampas, bombillas para terere y mate, servicios de venta al por mayor y/o al por menor de todo tipo de termos, servicios de venta al por mayor y al por menor de todo tipo de artículos y productos destinados a tomar terere y mate*". Mientras que la solicitud de registro INDIO pretende proteger productos de la clase 30, específicamente: "*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, comestible, miel, sal, mostaza, especias, hielo entre otros*", como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 30, y el oponente registrada en la clase 35, debido especialmente a la "***diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.-----

Que, las diferencias entre las marcas INDIO en las clases 35 y 30 son significativas, ya que cada clase abarca un conjunto distinto de productos y servicios. Esto sugiere que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión alguna entre los consumidores. La clase 35 se centra en los servicios de venta al por mayor y al por menor de artículos relacionados con el terere y el mate, como termos, guampas y bombillas. En contraste, la clase 30 incluye



000898

Resolución D.A.M.L n.°

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA CONTRA OSCAR ORTEGA BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INDIO" CLASE 30.-----

productos alimenticios como café, té y cacao. Esta clara distinción en la naturaleza de los productos y servicios permite a los consumidores identificar fácilmente la oferta de cada marca, minimizando el riesgo de confusión en el mercado.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 327/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA contra OSCAR ORTEGA BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "INDIO clase 30, Expediente n° 23100054 solicitada por OSCAR ORTEGA BENÍTEZ.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "INDIO" clase 30, Expediente n° 23100054, solicitada por OSCAR ORTEGA BENÍTEZ.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JAIBY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000899

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TRANSAGRO S.A. Y TONERIL S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRANO, CLASE 18.-----

Asunción, 14 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TRANSAGRO S.A. Y TONERIL S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "TERRANO" clase 18, y;-----

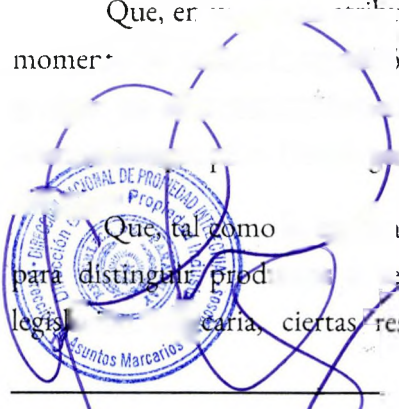
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TERRANO", solicitada para la clase 18, en base al registro de las marcas TERRANO TA en la clase 01 y TERRANO en la clase 21, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que, dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, general.-----

Que, tal como establece el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

ARTICULO 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. ° **000899**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TRANSAGRO S.A. Y TONERIL S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRANO, CLASE 18.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TERRANO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones TERRANO TA y TERRANO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedentes a las oposiciones deducidas.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000899**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TRANSAGRO S.A. Y TONERIL S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRANO, CLASE 18.-----

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 351/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.L n.º **000899**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TRANSAGRO S.A. Y TONERIL S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRANO, CLASE 18.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por TRANSAGRO S.A. Y TONERIL S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "TERRANO" clase n° 18, Expediente n° 2348553 solicitada por WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TERRANO" clase 18, Expediente n° 2348553 solicitada por WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a los señores



ABG. JADFYI

EZ

señores



Resolución D.A.M.L n.º **000900**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSO ELECTRODOMÉSTICOS S.A. CONTRA JOEL ALBERTO LUGO RAMÍREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNO UNIVERSO, CLASE 35.-----

Asunción, **14 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A. contra JOEL ALBERTO LUGO RAMÍREZ sobre oposición al registro de marca "TECNO UNIVERSO" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TECNO UNIVERSO", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS1422483 en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo e pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000900

Resolución D.A.M.L n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSO ELECTRODOMÉSTICOS S.A. CONTRA JOEL ALBERTO LUGO RAMÍREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNO UNIVERSO, CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “TECNO UNIVERSO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS1422483 , se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

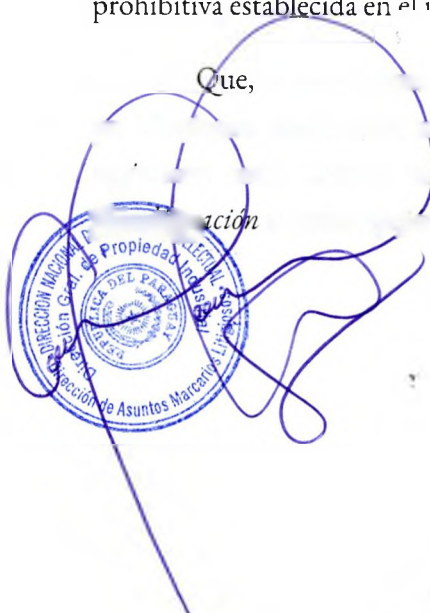
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, considerando las semejanzas mencionadas, esta Dirección estima que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. Por tanto, la denominación solicitada no cumple con los requisitos necesarios para ser registrada y, en consecuencia, se encuentra sujeta a la causal prohibitiva establecida en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley nº 1.294/98 de Marcas.”-----

Que,

queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrá signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente





Resolución D.A.M.L n.º **000900**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSO ELECTRODOMÉSTICOS S.A. CONTRA JOEL ALBERTO LUGO RAMÍREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNO UNIVERSO, CLASE 35.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 32/24 de la Jefatura Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por UNIVERSO ELECTRODOMÉSTICOS S.A. contra JOEL ALBERTO LUGO RAMÍREZ sobre oposición al registro de marca “TECNO UNIVERSO” clase 35 Expediente n° 2300538, solicitada por JOEL ALBERTO LUGO RAMÍREZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “TECNO UNIVERSO” clase 35, Expediente n° 2300538 de JOEL ALBERTO LUGO RAMÍREZ.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por -----


ABG JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Dirección a ----- osos



000901

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 34.

Asunción, 14 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI MX 7000 Y ETIQUETA" clase 34, y;

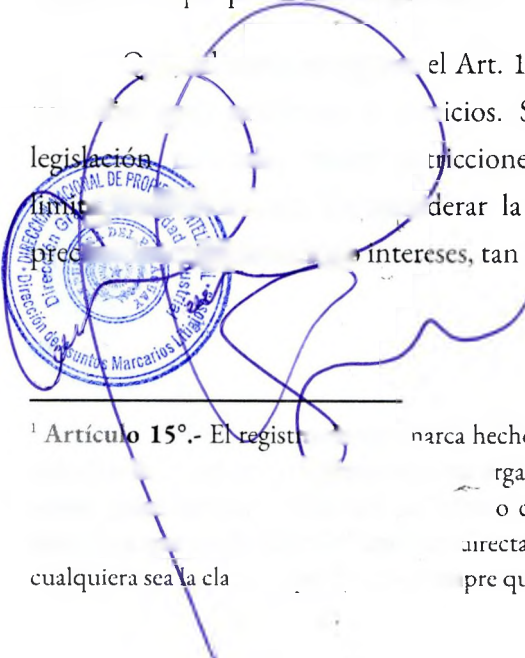
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI MX7000 Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación para el registro de una marca; es decir, dichas prohibiciones para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para velar por los intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan a la ley, o concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier marca que directamente a confusión o asociación entre los productos o servicios que pre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.° **000901**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI MX7000 Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.° **000901**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI MX7000 podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro de la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que se declara procedente la oposición deducida por el solicitante en virtud del precedente establecido en el precedente administrativo n.° 103/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por el solicitante y disponer así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000901**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI MX7000 Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI MX7000 Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320839 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI MX7000 Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320839 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000902**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Asunción, **14 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI PLUS Y ETIQUETA" clase 34, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALI PLUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca CALI clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

000902

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **CALI PLUS Y ETIQUETA** y **CALI** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, quienes podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567.484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.° **000902**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Que por último mencionar que con las similitudes fonéticas y conceptuales expuestas, se considera que el registro de la marca CALI PLUS podría generar un escenario de confusión entre los consumidores en perjuicio de la marca registrada preexistente.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen-n.° 107/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000902**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V. CONTRA ACCESS VAPOR LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI PLUS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320842 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI PLUS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320842 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABC. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000903**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FAMILY GLOBAL S.A, CREDITGO S.R.L. Y BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BITMAIN, CLASE 09.-----

Asunción, **14 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: FAMILY GLOBAL S.A., CREDITGO S.R.L. Y BITMAINTECH PTE. LTD. contra ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA sobre oposiciones al registro de marca "BITMAIN" clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BITMAIN", solicitada para la clase 09, en base a las marcas extranjeras BITMAIN, BITMAIN, BITMAIN y BITMAIN Y ETIQUETA en clase 09 respectivamente; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000903**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FAMILY GLOBAL S.A, CREDITGO S.R.L. Y BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BITMAIN, CLASE 09.-----

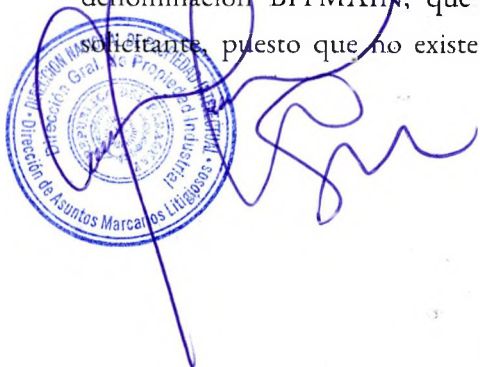
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, los oponentes arrimó las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invoca en autos, y si bien es cierto que cuenta con registros extranjero, no es menos cierto que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca en pugna en nuestro país con **Registro N° 457.690 clase 36**, por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.-----

Que, conforme a lo establecido en el Art. 12 de la Ley 1.294/98, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Además el alcance de los registros marcarios es exclusivamente territorial, es decir, si se desea protección en otros países se debe obtener el registro en dicho país.-

Que, cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país, la cual las marcas oponentes no tienen ningún registro con la denominación BITMAIN, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelación una marca registrada con anterioridad al de la





Resolución D.A.M.L n.° **000903**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FAMILY GLOBAL S.A, CREDITGO S.R.L. Y BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BITMAIN, CLASE 09.-----

solicitante, lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí.-----

Que, finalmente cabe destacar que corresponde a ésta instancia administrativa precautelar los derechos de las marcas con registro previo más aún si la misma cuenta con un estatus de famosa en nuestro mercado de antigua data, lo cual inviste a la misma la necesidad de una especial protección conforme a las prescripciones legales establecidas en el Art. 2°, incs. f), g) e i) de la Ley de marcas N° 1.294/98, con lo cual se aleja toda posibilidad de considerar la admisibilidad del registro de la marca solicitada.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara las oposiciones como improcedentes y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 588/24 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**



Resolución D.A.M.L n.º **000903**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FAMILY GLOBAL S.A, CREDITGO S.R.L. Y BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BITMAIN, CLASE 09.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas por FAMILY GLOBAL S.A., CREDITGO S.R.L. Y BITMAINTECH PTE. LTD. contra ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA sobre oposiciones al registro de la marca, BITMAIN clase 09, Expediente n° 1849668, solicitada por ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BITMAIN clase 09, Expediente n° 1849668 solicitada por ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédu



ABC JADBY

Directora

Dirección de Asuntos Marcas y Derechos de Autor



Resolución D.A.M.L n.º 000904

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONARCA S.A.C.I. CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONARCA Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 14 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MONARCA S.A.C.I. contra ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA sobre oposición al registro de marca "MONARCA Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MONARCA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MONARCA S.A.C.I. en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.



Expresa el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para velar por los intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a interponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan para hacer cesar los hechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir a confusión directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000904

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONARCA S.A.C.I. CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONARCA Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, la marca oponente MONARCA S.A.C.I. en la clase 35 protege "servicios de importación, exportación, comercialización, abastecimiento a terceros, compra y venta de prendas de vestir, uniformes e indumentarias para empresas, chaquetas, remeras, sacos, publicidad". Mientras que la solicitud de registro MONARCA pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "Agrupamiento por cuenta de un comercio minorista, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), tales como productos de tabaco, cigarrillos", como se puede notar los servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 35, y el oponente registrada en la clase 35, debido especialmente a la "diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.

Que la marca MONARCA cuenta con una etiqueta que posee un diseño que difiere de la marca oponente. Estos aspectos visuales hacen que la marca solicitada tenga una identidad propia y se diferencie claramente de la marca oponente. Por lo tanto, el rechazo de la marca oponente resulta improcedente, ya que la marca solicitada cuenta con una etiqueta suficientemente distintiva.





Resolución D.A.M.L n.º 000904

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONARCA S.A.C.I. CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONARCA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----



SOLICITADA

OPONENTE

Que, las diferencias entre las marcas MONARCA en las clases 35 son significativas, ya que cada clase abarca un conjunto distinto de productos y servicios. Esto sugiere que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión alguna entre los consumidores, la clara distinción en la naturaleza de los servicios permite a los consumidores identificar fácilmente la oferta de cada marca, minimizando el riesgo de confusión en el mercado.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 10/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n.º **000904**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONARCA S.A.C.I. CONTRA ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONARCA Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MONARCA S.A.C.I. contra ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA sobre oposición al registro de marca "MONARCA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2334603 solicitada por ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "MONARCA Y ETIQUETA" clase 35 Expediente n° 2334603 solicitada por ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a-----



ABG. JADYI ALVARENCA SUÁREZ
Directora

SOS



Resolución D.A.M.L n.º **000905**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIOTOSCANA, S.L.U. CONTRA GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GBT Y ETIQUETA, CLASE 42.

Asunción, **16 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIOTOSCANA, S.L.U. contra GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC sobre oposición al registro de marca "GBT Y ETIQUETA" clase 42, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GBT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42 en base al registro de la marca GBT GRUPO BIOTOSCANA en la clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precaucelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.° **000905**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIOTOSCANA, S.L.U. CONTRA GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GBT Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “GBT Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición GBT GRUPO BIOTOSCANA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al hacer un análisis minucioso entre las marcas solicitada **GBT Y ETIQUETA** y **GBT GRUPO BIOTOSCANA** oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente **GBT**. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, la marca registrada GBT GRUPO BIOTOSCANA en la clase 44 protege: “*Servicios médicos, servicios veterinarios, tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura*”, y la solicitada GBT Y ETIQUETA, clase 42 pretende proteger: “*Servicios de investigación farmacéutica y desarrollo farmacéutico*”, como se puede notar los servicios guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que no podrán coexistir pacíficamente.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000905**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIOTOSCANA, S.L.U. CONTRA GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GBT Y ETIQUETA, CLASE 42.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 337/22, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

2º AR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ..U. contra GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC marca “GBT Y ETIQUETA” clase 42, Expediente n° L BLOOD THERAPEUTICS, INC





Resolución D.A.M.L n.º **000905**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIOTOSCANA, S.L.U. CONTRA GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GBT Y ETIQUETA, CLASE 42.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GBT Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 1826624 solicitada por GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



000906

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 39.-----

Asunción, 16 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMÍN GARCÍA contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposiciones al registro de marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA” clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en base a los registros de las marcas KING’S CROWN y la marca extranjera KINGS CREST clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° 000906

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 39.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al cotejar las marcas solicitada **KINGS CREST KC** y **KING'S CROWN** y la marca extranjera **KINGS CREST** oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de las marcas oponentes **KINGS**. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas bases de las oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, esente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios de la clase 34**, lo que nos da la pauta que la oposición sea





Resolución D.A.M.L n.° **000906**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 39.-----

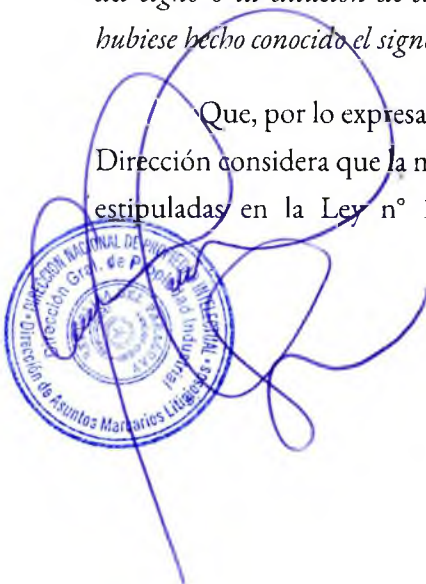
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que





000906

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 39.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 376/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

Por tanto, LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMÍN GARCÍA contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposiciones al registro de la marca "KINGS CREST KC Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 1943566 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KINGS CREST KC Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 1943566 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula



ABG. JADHII

EFREN

OSOS



Resolución D.A.M.L n.º **000907**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 35.-----

Asunción, **16 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMÍN GARCÍA contra EDGAR EFREN CÁ CERES URDAPILLETA sobre oposiciones al registro de marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a los registros de las marcas KING’S CROWN y la marca extranjera KINGS CREST clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000907

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 35.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada **KINGS CREST KC** y **KING'S CROWN** y la marca extranjera **KINGS CREST** oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de las marcas oponentes **KINGS**. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas bases de las oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, en de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, a presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir ícios de la clase 34**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.





Resolución D.A.M.L n. ° **000907**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 35.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que



Resolución D.A.M.L n.º **000907**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.º 375/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMÍN GARCÍA contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposiciones al registro de la marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1943116 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1943116 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a los interesados.



REZ

Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000908**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 34.-----

Asunción, **16 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMÍN GARCÍA contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposiciones al registro de marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA” clase 34, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “KINGS CREST KC Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 34, en base a los registros de las marcas KING’S CROWN y la marca extranjera KINGS CREST clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. °

000908

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 34.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada **KINGS CREST KC** y **KING'S CROWN** y la marca extranjera **KINGS CREST** oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de las marcas oponentes **KINGS**. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas bases de las oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.



Resolución D.A.M.L n.º **000908**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 34.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley nº 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho"*.-----

En consecuencia, de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que





Resolución D.A.M.L n.° 000908

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMIN GARCIA CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINGS CREST KC Y ETIQUETA CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 374/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

Por tanto, LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Y BENJAMÍN GARCÍA contra EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA sobre oposiciones al registro de la marca "KINGS CREST KC Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 1943115 solicitada por EDGAR EFREN CÁCERES URDAPILLETA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m T KC Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 194 FREN CÁCERES URDAPILLETA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por



ABG. JADYI

GA EZ

Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000909

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CINEMARK USA, INC CONTRA C.I.P.E.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA, CLASE 41.

Asunción, 16 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CINEMARK USA, INC contra C.I.P.E.S.A. sobre oposición al registro de la marca, CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA clase 41, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca CINEMARK, en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre r...és general.



...a el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven r...vicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia stricciones para el registro de una marca; es decir, dichas iderar la viabilidad del registro marcario se encuentran para r...eses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El reg... a marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus c... Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir... o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000909**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CINEMARK USA, INC CONTRA C.I.P.E.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

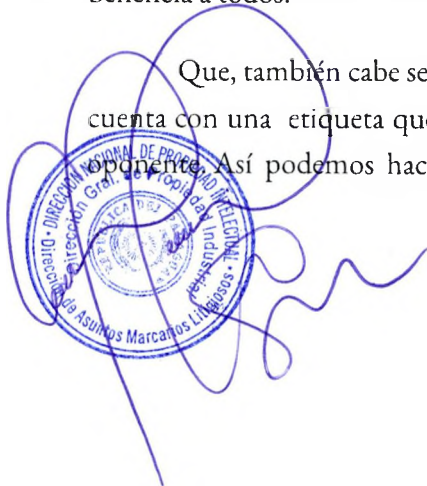
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA y la marca oponente CINEMARK gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, analizando las marcas CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (solicitada) vs. CINEMARK (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, CINE en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor, ya que la misma es una denominación común, coexistiendo ya en el mercado con diversas marcas, las mismas tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada CINES VILLAMORRA SHOPPING cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos





Resolución D.A.M.L n.º 000909

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CINEMARK USA, INC CONTRA C.I.P.E.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA, CLASE 41.

que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.



CINEMARK

SOLICITADA

DENOMINATIVA - Oponente

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurra en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen nº 336/24 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho





Resolución D.A.M.L n.° **000909**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CINEMARK USA, INC CONTRA C.I.P.E.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CINEMARK USA, INC contra C.I.P.E.S.A. sobre oposición al registro de la marca, CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 1738999 solicitada por C.I.P.E.S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 1738999 solicitada por C.I.P.E.S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000910

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VELINOR AG CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOVICOX, CLASE 05.-----

Asunción, 16 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VELINOR AG contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "MOVICOX" clase 05, y;-----

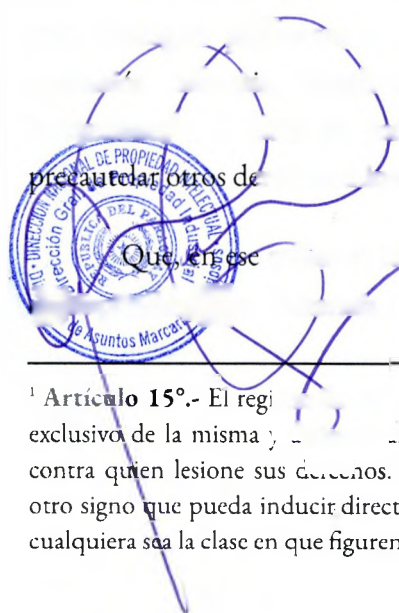
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOVICOX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "MOVICOL" clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como establece el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las condiciones para el registro de una marca; es decir, dichas condiciones para evaluar la viabilidad del registro marcario se encuentran para ser tan válidas como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese contexto, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta Dirección Administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y, ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000910**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VELINOR AG CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOVICOX, CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “MOVICOX” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “MOVICOL”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

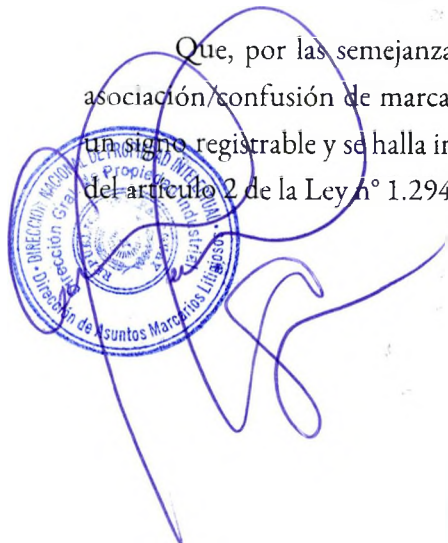
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000910**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VELINOR AG CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOVICOX, CLASE 05.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 280/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VELINOR AG contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca “MOVICOX” clase 05, Expediente n° 22111510 solicitada por LABORATOR ALENO S.A..-----

la solicitud de registro de la marca “MOVICOX” clase 05,
1510 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A..-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000910**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR VELINOR AG CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOVICOX, CLASE 05.**-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000911

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA JULIO CÉSAR ENCISO CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Asunción, 16 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. contra JULIO CÉSAR ENCISO CABALLERO sobre oposición al registro de marca "SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 42, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "SEM clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000911**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA JULIO CÉSAR ENCISO CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

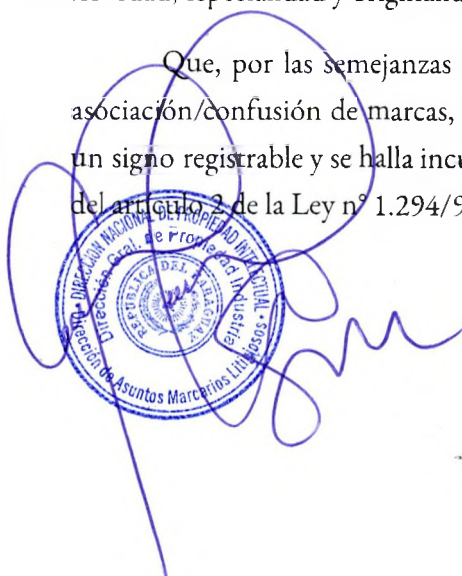
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “**SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA**” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “**SEM**”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----



Resolución D.A.M.L n.º

000911

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA JULIO CÉSAR ENCISO CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 281/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. contra JULIO CÉSAR ENCISO CABALLERO sobre oposición al registro de marca “SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA” clase 42, Expediente n.º 2281235
so
ENCISO CABALLERO .-----

la solicitud de registro de la marca “SEM SOLUCIÓN
ETIQUETA” clase 42, Expediente n.º 2281235
ENCISO CABALLERO-----





Resolución D.A.M.L n.º 000911

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. CONTRA JULIO CÉSAR ENCISO CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEM SOLUCIÓN ELECTROMECAÁNICA SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 42.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYVA ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000912

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA DING YUYING SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEVIN&COCO" CLASE 03.--

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CANNON SOCIEDAD ANONIMA contra DING YUYING sobre oposición al registro de marca "KEVIN&COCO" clase 03, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KEVIN&COCO", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca KEVIN SENS clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000912**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA DING YUYING SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KEVIN&COCO” CLASE 03.--

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

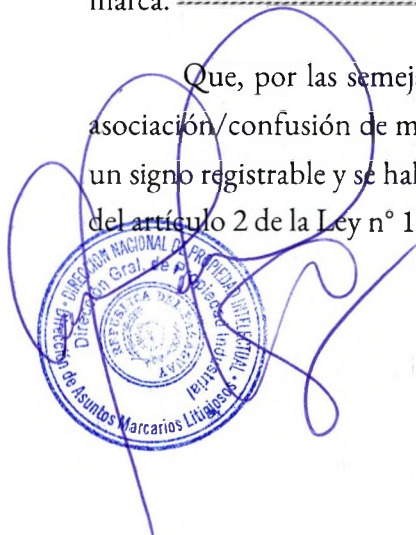
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “KEVIN&COCO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “KEVIN SENS”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada KEVIN&COCO resulta indudablemente similar a la oponente KEVIN SENS, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas KEVIN&COCO (solicitada) y KEVIN SENS (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----





000912

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA DING YUYING SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KEVIN&COCO” CLASE 03.--

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 120/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

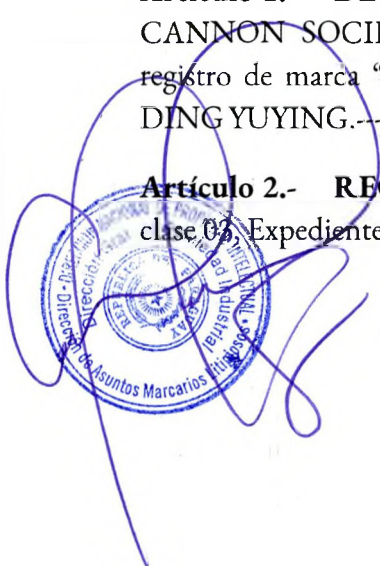
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CANNON SOCIEDAD ANONIMA contra DING YUYING sobre oposición al registro de marca “KEVIN&COCO” clase 03, Expediente n° 2342788 solicitada por DING YUYING.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “KEVIN&COCO” clase 03, Expediente n° 2342788 solicitada por DING YUYING.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000912

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CANNON SOCIEDAD ANONIMA CONTRA DING YUYING SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEVIN&COCO" CLASE 03.--

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000913

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COTY GERMANY GMBH CONTRA LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KOTY" CLASE 35.

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO:

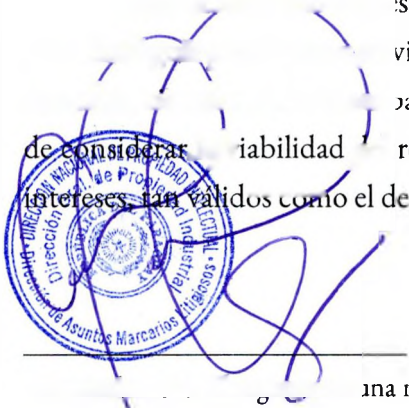
El expediente caratulado: COTY GERMANY GMBH contra LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA sobre oposición al registro de marca "KOTY" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KOTY", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca COTY clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios de los demás. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de registrar una marca en el registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.



Una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000913**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COTY GERMANY GMBH CONTRA LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KOTY” CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

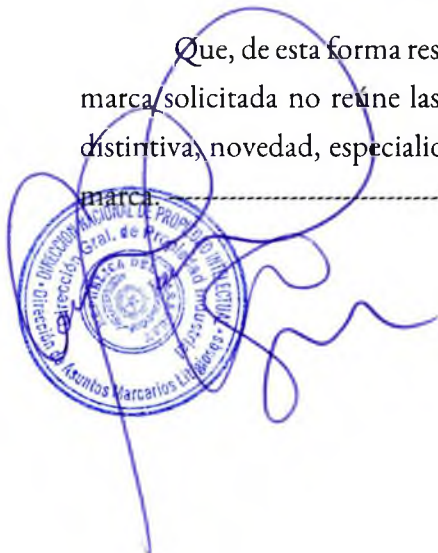
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “KOTY” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “COTY”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada KOTY resulta indudablemente similar a la oponente COTY, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas KOTY (solicitada) y COTY (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una

marca





Resolución D.A.M.L n.° **000913**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COTY GERMANY GMBH CONTRA LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KOTY” CLASE 35.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Distamen n.° 575/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:





Resolución D.A.M.L n.º **000913**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COTY GERMANY GMBH CONTRA LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KOTY" CLASE 35.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COTY GERMANY GMBH contra LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA sobre oposición al registro de marca "KOTY" clase 35, Expediente n° 1919226 solicitada por LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KOTY" clase 35, Expediente n° 1919226 solicitada por LARISSA MARIA PATRICIA NUÑEZ FERREIRA DA COSTA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABC. LADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000914

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLEMENTONI S.P.A. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KLEMENTONY" CLASE 28.

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO:

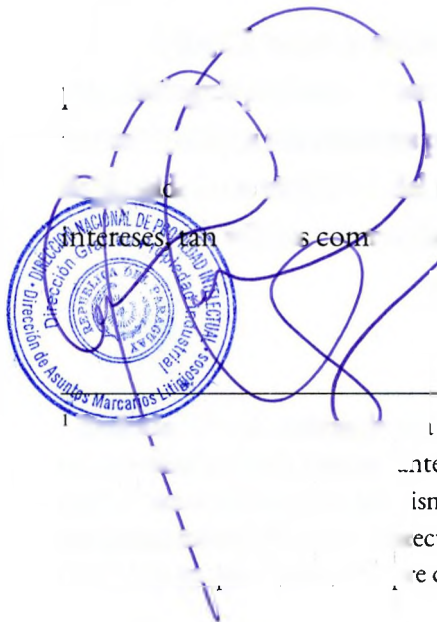
El expediente caratulado: CLEMENTONI S.P.A. contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "KLEMENTONY" clase 28, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KLEMENTONY", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca CLEMENTONI y Etiqueta clase 28, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

El Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de registrar una marca se encuentran para precautelar otros derechos o intereses que pudieran verse afectados por el derecho a constituir una marca.



El titular de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra el uso de la marca. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda causar confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000914**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLEMENTONI S.P.A. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KLEMENTONY” CLASE 28.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “KLEMENTONY” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “CLEMENTONI y Etiqueta”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada KLEMENTONY resulta indudablemente similar a la oponente CLEMENTONI y Etiqueta, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas KLEMENTONY (solicitada) y CLEMENTONI y Etiqueta (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000914

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLEMENTONI S.P.A. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KLEMENTONY" CLASE 28.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 150/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n.º 000914

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLEMENTONI S.P.A. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KLEMENTONY" CLASE 28.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CLEMENTONI S.P.A. contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "KLEMENTONY" clase 28, Expediente n° 2321203 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KLEMENTONY" clase 28, Expediente n° 2321203 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA S.P.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédul-----



ABG. JADY ALVAREZ

josos



Resolución D.A.M.L n. °

000915

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) CONTRA CHIEN YA HONG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “R SHOCK” CLASE 14.-----

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) contra CHIEN YA HONG sobre oposición al registro de marca “R SHOCK” clase 14, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “R SHOCK”, solicitada para la clase 14, en base al registro de la marca G-SHOCK en clase 14, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.**- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000915

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) CONTRA CHIEN YA HONG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “R SHOCK” CLASE 14.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “R SHOCK” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “G-SHOCK”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas R SHOCK (solicitada) y G-SHOCK (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del





Resolución D.A.M.L n.º **000915**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) CONTRA CHIEN YA HONG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “R SHOCK” CLASE 14.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 434/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

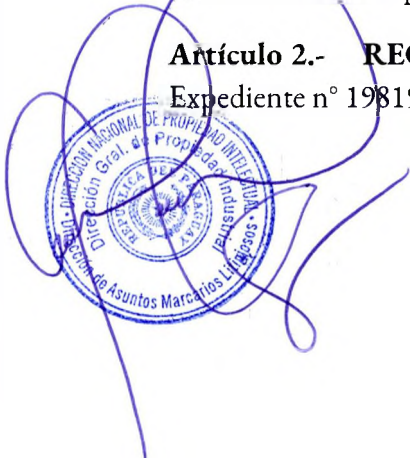
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) contra CHIEN YA HONG sobre oposición al registro de marca “R SHOCK” clase 14, Expediente n.º 1981977 solicitada por CHIEN YA HONG. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “R SHOCK” clase 14, Expediente n.º 1981977 solicitada por CHIEN YA HONG.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000915**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) CONTRA CHIEN YA HONG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R SHOCK" CLASE 14.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000916

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMON, S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SIMONI ELECTRIC” CLASE 11.-----

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO:

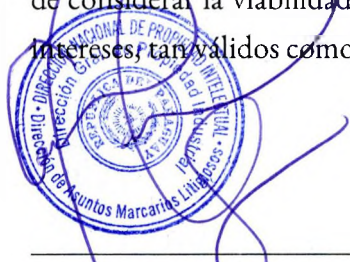
El expediente caratulado: SIMON, S.A. contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca “SIMONI ELECTRIC” clase 11, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “SIMONI ELECTRIC”, solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca SIMON y Etiqueta en clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que puede inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000916

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMON, S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SIMONI ELECTRIC” CLASE 11.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “SIMONI ELECTRIC” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “SIMON y Etiqueta”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas SIMONI ELECTRIC (solicitada) y SIMON y Etiqueta (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000916

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMON, S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SIMONI ELECTRIC” CLASE 11.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 139/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SIMON, S.A. contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca “SIMONI ELECTRIC” clase 11, Expediente n° 1951488 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ. -----





Resolución D.A.M.L n.° 000916

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMON, S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIMONI ELECTRIC" CLASE 11.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SIMONI ELECTRIC" clase 11, Expediente n° 1951488 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000917**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN CONTRA CADENA FARMACENTER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F” CLASE 05.-----

Asunción, **19 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN contra CADENA FARMACENTER S.A. sobre oposición al registro de marca “SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F” clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F”, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca OFF! en clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000917**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN CONTRA CADENA FARMACENTER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F” CLASE 05.-----

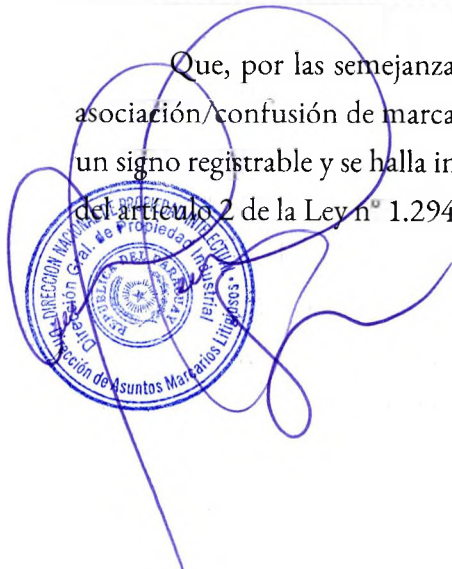
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “OFF!”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F (solicitada) y OFF! (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000917

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN CONTRA CADENA FARMACENTER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F” CLASE 05.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.*-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 503/22 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN contra CADENA FARMACENTER S.A sobre oposición al registro de marca “SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F” clase 05, Expediente n° 2156626 solicitada por CADENA FARMACENTER S.A. -----





Resolución D.A.M.L n. ° **000917**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN CONTRA CADENA FARMACENTER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F" CLASE 05.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SEMANA OFF! DE FARMACENTER (SLOGAN) F" clase 05, Expediente n 526 solicitada por CADENA FARMACENTER S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédi -----



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

.....josos



000918

Resolución D.A.M.L n.°

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA EDGAR BACHMANN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RURAL" CLASE 30.-----

Asunción, 20 AGO 2024

VISTO:

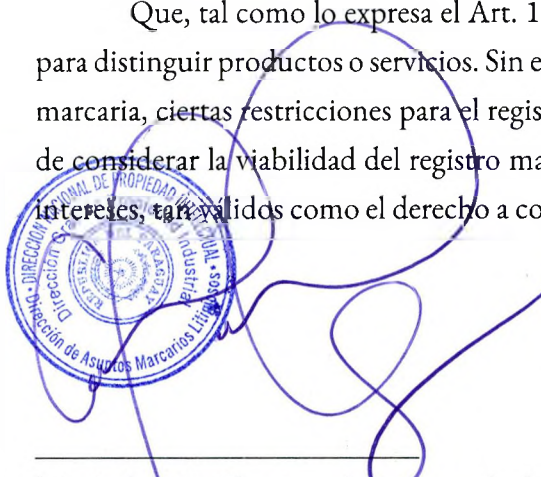
El expediente caratulado: LA RURAL S.A. DE SEGUROS contra EDGAR BACHMANN sobre oposición al registro de marca "RURAL" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RURAL", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca LA RURAL S.A. DE SEGUROS en clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000918

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA EDGAR BACHMANN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RURAL" CLASE 30.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RURAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "LA RURAL S.A. DE SEGUROS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas RURAL (solicitada) y LA RURAL S.A. DE SEGUROS (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n.º

000918

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA EDGAR BACHMANN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RURAL" CLASE 30.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 467/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LA RURAL S.A. DE SEGUROS contra EDGAR BACHMANN sobre oposición al registro de marca "RURAL" clase 30, Expediente n° 1930116 solicitada por EDGAR BACHMANN.-----

AZAR la solicitud de registro de la marca "RURAL" clase 30, ó solicitada por EDGAR BACHMANN.-----



Resolución D.A.M.L n. °

000918

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA EDGAR BACHMANN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RURAL" CLASE 30.**

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000919

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKS HOLDINGS LIMITED CONTRA LUZ MARINA PRIETO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRUNK BAR" CLASE 34.

Asunción, 20 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AKS HOLDING LIMITED contra LUZ MARINA PRIETO ACOSTA sobre oposición al registro de marca "FRUNK BAR" clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FRUNK BAR", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca FRUNK (REG. EXTRANJERO), por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como expresa el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de solicitar el registro de una marca se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, la Dirección Administrativa realizará el análisis de la solicitud en trámite y la

marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca. Los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra el titular de la marca. Se concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.°

000919

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKS HOLDINGS LIMITED CONTRA LUZ MARINA PRIETO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “FRUNK BAR” CLASE 34.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “FRUNK BAR” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “FRUNK (REG. EXTRANJERO)”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas FRUNK BAR (solicitada) y FRUNK (REG. EXTRANJERO) (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del





Resolución D.A.M.L n.º **000919**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKS HOLDINGS LIMITED CONTRA LUZ MARINA PRIETO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “FRUNK BAR” CLASE 34.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 201/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AKS HOLDING LIMITED contra LUZ MARINA PRIETO ACOSTA sobre oposición al registro de marca “FRUNK BAR” clase 34, Expediente n° 21100341 solicitada por LUZ MARINA PRIETO ACOSTA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “FRUNK BAR” clase 34, Expediente n° 21100341 solicitada por LUZ MARINA PRIETO ACOSTA.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000919**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKS HOLDINGS LIMITED CONTRA LUZ MARINA PRIETO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRUNK BAR" CLASE 34.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



000920

Resolución D.A.M.L n.

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUSION" CLASE 01.

Asunción, **20 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: THE MOSAIC COMPANY contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca "FUSION" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

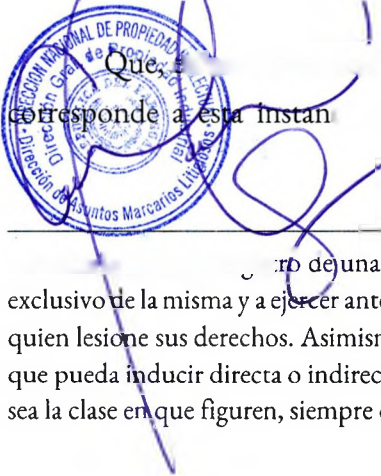
Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FUSION", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca FUSION en clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o el derecho a constituir una marca.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º 000920

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FUSION" CLASE 01.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

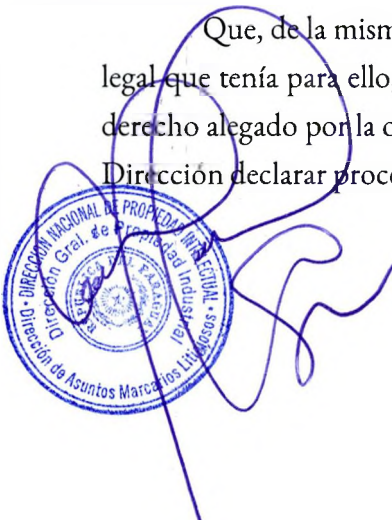
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FUSION" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "FUSION", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas FUSION (solicitada) y FUSION (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley nº 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000920

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “FUSION” CLASE 01.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.º 490/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE MOSAIC COMPANY contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca “FUSION” clase 01, Expediente n° 2241317 solicitada por NEW AGRO S.S.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “FUSION” clase 01, Expediente n° 2241317 solicitada por NEW AGRO S.S.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° **000921**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA AYA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEEEXPRESS" CLASE 35.-----

Asunción, **20 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra AYA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BEEEXPRESS" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BEEEXPRESS", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BIGGIE EXPRESS Y ETIQUETA clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios de una marca; Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación del registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de utilizar un signo o marcario se encuentran para precautelar otros derechos o para constituir una marca. -----

Se ordena a la dependencia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000921

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA AYA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BEEEXPRESS” CLASE 35.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

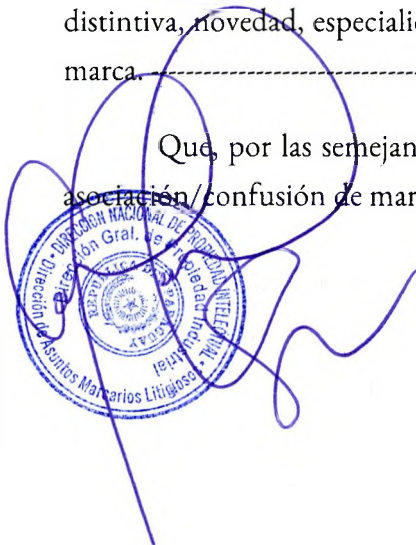
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “BEEEXPRESS” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “BIGGIE EXPRESS Y ETIQUETA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada BEEEXPRESS resulta indudablemente similar a la oponente BIGGIE EXPRESS Y ETIQUETA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas BEEEXPRESS (solicitada) y BIGGIE EXPRESS Y ETIQUETA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen





Resolución D.A.M.L n. ° **000921**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA AYA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEEEXPRESS" CLASE 35.-----

un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 288/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIGGIE S.A. contra AYA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BEEEXPRESS" clase 35, Expediente n° 2055051 solicitada por AYA S.R.L.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000921

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA AYA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEEEXPRESS" CLASE 35.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BEEEXPRESS" clase 35, Expediente n° 2055051 solicitada por AYA S.R.L.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000922

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LTD CONTRA OMAR MOHAMAD SLEIMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIGER TECHNOLOGY" CLASE 09.-----

Asunción, 20 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LTD contra OMAR MOHAMAD SLEIMAN sobre oposición al registro de marca "TIGER TECHNOLOGY" clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TIGER TECHNOLOGY", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca TIGER HEAD y etiqueta clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan valiosos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000922**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LTD CONTRA OMAR MOHAMAD SLEIMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “TIGER TECHNOLOGY” CLASE 09.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “TIGER TECHNOLOGY” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “TIGER HEAD y etiqueta”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TIGER TECHNOLOGY resulta indudablemente similar a la oponente TIGER HEAD y etiqueta, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas TIGER TECHNOLOGY (solicitada) y TIGER HEAD y etiqueta, (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000922

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LTD CONTRA OMAR MOHAMAD SLEIMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “TIGER TECHNOLOGY” CLASE 09.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 419/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**






Resolución D.A.M.L n.º 000922

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LTD CONTRA OMAR MOHAMAD SLEIMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIGER TECHNOLOGY" CLASE 09.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LTD contra OMAR MOHAMAD SLEIMAN sobre oposición al registro de marca "TIGER TECHNOLOGY" clase 09, Expediente n° 2148113 solicitada por OMAR MOHAMAD SLEIMAN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TIGER TECHNOLOGY" clase 09, Expediente n° 2148113 solicitada por OMAR MOHAMAD SLEIMAN.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a OMAR MOHAMAD SLEIMAN.-----


CÁREZ
Dirección de Asuntos Jurídicos



Resolución D.A.M.L n. ° 000923

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” CLASE 44.-----

Asunción, 20 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra BIOMAH S.R.L sobre oposición al registro de marca “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” clase 44, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA”, solicitada para la clase 44, en base a la solicitud de registro de la marca BIOMA y Etiqueta clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000923**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” CLASE 44.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “BIOMA y Etiqueta”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA resulta indudablemente similar a la oponente BIOMA y Etiqueta, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.-----

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA (solicitada) y BIOMA y Etiqueta (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----





Resolución D.A.M.L n.°

000923

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” CLASE 44.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 147/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n. ° 000923

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CONTRA BIOMAH S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” CLASE 44.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BIOMA INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra BIOMAH S.R.L sobre oposición al registro de marca “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” clase 44, Expediente n° 2307385 solicitada por BIOMAH S.R.L.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “B BIOMAH S.R.L TECNOLOGÍA GANADERA” clase 44, Expediente n° 2307385 solicitada por BIOMAH S.R.L-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000924

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 09.

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "AION" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AION", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca AXION ENERGY AXION CARD en clase 09; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre el interés general.

Que, de acuerdo con el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley que establece las limitaciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones para considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para los intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.



El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. Asimismo, concede al titular el derecho de interponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000924**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 09.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AION y la marca oponente AXION ENERGY AXION CARD, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios. De esta manera, la convivencia de "AION" y "AXION ENERGY AXION CARD" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

d de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según des personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que





Resolución D.A.M.L n.º **000924**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 09.-----

también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada forma parte de su nombre comercial GAC *AION* NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin oposición al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los requisitos necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene





Resolución D.A.M.L n. ° 000924

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 09.-----

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 151/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca, AION clase 09, Expediente n° 2271254 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AION clase 09, Expediente n° 2271254 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000925**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 12.-----

Asunción, **21 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "AION" clase 12, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AION", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca AXION ENERGY en clase 12; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones, a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para proteger otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000925**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 12.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AION y la marca oponente AXION ENERGY, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios. De esta manera, la convivencia de "AION" y "AXION ENERGY" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcarmente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus gustos personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando la calidad de los productos disponibles.-----



Resolución D.A.M.L n.º 000925

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 12.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada forma parte de su nombre comercial GAC *AION* NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 149/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000925**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 12.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca, AION clase 12, Expediente n° 2271249 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámite de la marca AION clase 12, Expediente n° 2271249 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



000926

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 37.-----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "AION" clase 37, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AION", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca AXION ENERGY en clase 37; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. A la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.° **000926**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 37.-----

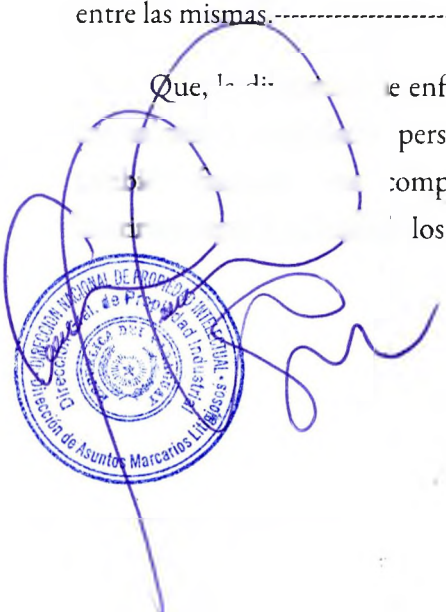
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AION y la marca oponente AXION ENERGY, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios. De esta manera, la convivencia de "AION" y "AXION ENERGY" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, en estos enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus gustos y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando los productos disponibles.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000926

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 37.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada forma parte de su nombre comercial GAC *AION* NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72* establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 150/24 emitido por la Jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000926

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 37.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca, AION clase 37, Expediente n° 2271239 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. -----

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de la marca AION clase 37, Expediente n° 2271239 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. -----

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula



ABG. JADYI ALVARENGA JÁREZ
Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000927

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 35.-----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "AION" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AION", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AXION ENERGY en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, -----
ral. -----

el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley las restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones. En consecuencia, al momento de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para tener presente la posibilidad de que se encuentren para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma y ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda incurrir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. ° **000927**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 35.-----

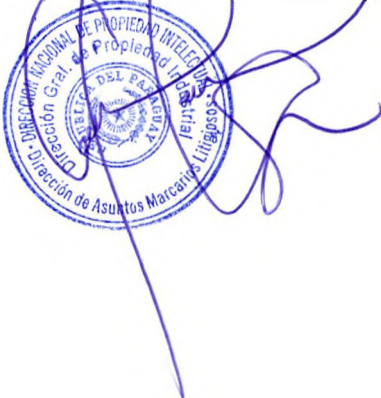
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AION y la marca oponente AXION ENERGY, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios. De esta manera, la convivencia de "AION" y "AXION ENERGY" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000927**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 35.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada forma parte de su nombre comercial GAC *AION* NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 152/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000927**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 35.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca, AION clase 35, Expediente n° 2271243 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AION clase 35, Expediente n° 2271243 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por c -----



ABG. JADIYI ALVAREZ

EZ

Director

Dirección de Asuntos

Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º

000928

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LORENZ, CLASE 30.-----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PARMALAT PARAGUAY S.A. contra MERCADO PLUS S.A. sobre oposición al registro de marca "LORENZ" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

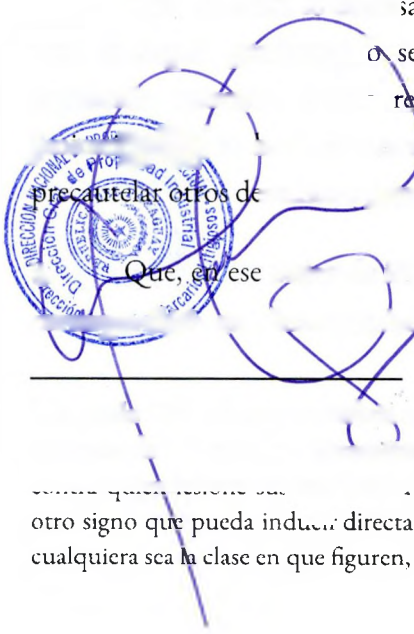
Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LORENZ", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca "SAN LOREN" clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones para determinar la viabilidad del registro marcario se encuentran para los casos de marcas que, en ese momento, se encuentran en trámite de registro, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese momento, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, la Dirección Administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

La ley de marcas, al declarar que el titular de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca, y que los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan a los titulares de las marcas, asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º **000928**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LORENZ, CLASE 30.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LORENZ" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "SAN LOREN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

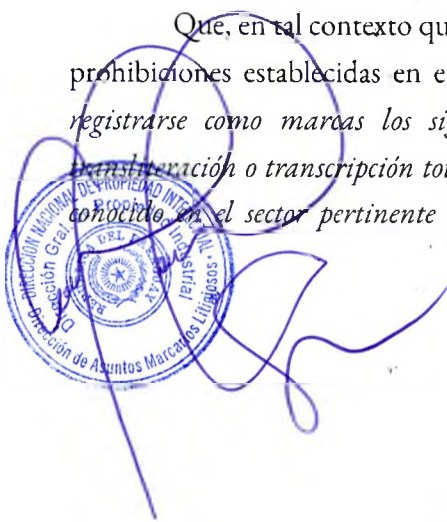
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*



Resolución D.A.M.L n.º **000928**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LORENZ, CLASE 30.-----

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 305/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PARMALAT PARAGUAY S.A. contra MERCADO PLUS S.A. sobre oposición al registro de marca “LORENZ” clase 29, Expediente n° 232360 solicitada por MERCADO PLUS S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LORENZ” clase 29, Expediente n° 232360 solicitada por MERCADO PLUS S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula a MERCADO PLUS S.A.-----



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
M. ÁREZ
Litigiosos



000929

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA, CLASE 29.

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. contra HELACOR S.A. sobre oposición al registro de marca "FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA" clase 29, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca FRISITO, clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Artículo 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000929**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA, CLASE 29.-----

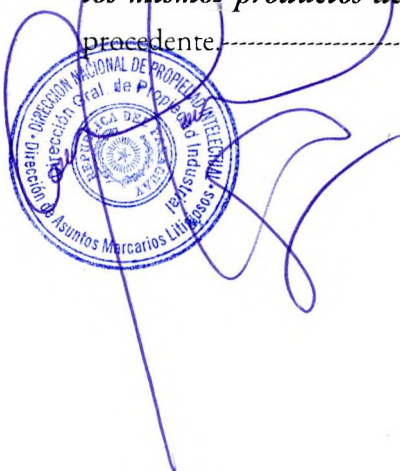
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al cotejar la marca solicitada FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA y FRISITO oponente, podemos notar que entre las denominaciones; la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar.-----

Que, además corresponde mencionar que la marca oponente registrada FRISITO es el diminutivo de la marca solicitada FRIZZIO, por lo que puede inducir a confusión o asociación entre los productos y servicios de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen muy confundibles en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 29**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----





Resolución D.A.M.I. n.º **000929**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA, CLASE 29.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 390/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





Resolución D.A.M.L n. °

000929

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA HELACOR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA, CLASE 29.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LÁCTEOS TAMBO VERDE S.A. contra HELACOR S.A. sobre oposición al registro de marca "FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2217916 solicitada por HELACOR S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FRIZZIO CONGELADOS Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2217916 solicitada por HELACOR S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000930**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S.A. CONTRA GRANJA POCHA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

Asunción, **21 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S.A. contra GRANJA POCHA S.A. sobre oposición al registro de marca "COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA" clase 29, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca LAS COLONIAS en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.º **000930**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S.A. CONTRA GRANJA POCHA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA y la marca oponente LAS COLONIAS gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, cabe también mencionar que COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA y oponente LAS COLONIAS presentan diferencias muy significativas en su conjunto, la solicitada es una denominación compuesta, mientras que la oponente es una denominación simple, cómo podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas, y aunque compartan la denominación similar COLONIAL/COLONIAS debemos hacer hincapié que dicha denominación es de uso común, habiendo ya registros coexistiendo en el mercado, en la misma clase 30, como por ejemplo: *DE LAS COLONIAS* Reg. n° 547.020, *CARNE DE LA COLONIA* Reg. n° 549.407, *4 COLONIAS* Reg. n° 482.852 entre otros, sin ocasionar ninguna confusión entre ellas.-----

Que, la marca solicitada COLONIAL GRANJA POCHA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Estos aspectos visuales hacen que la etiqueta de la marca solicitada tenga una identidad propia y se diferencie claramente de la marca oponente. Por lo tanto, la demanda deviene improcedente, ya que la marca solicitada cuenta con un diseño de etiqueta suficientemente distintivo.-----





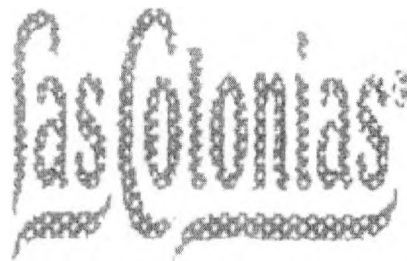
000930

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S.A. CONTRA GRANJA POCHA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA" CLASE 29.



GRANJA POCHA



SOLICITADA

OPONENTE

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada forma parte de su nombre comercial COLONIAL GRANJA POCHA que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que





Resolución D.A.M.L n.° **000930**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S.A. CONTRA GRANJA POCHA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA" CLASE 29.-----

corresponde revocar el Dictamen n.° 391/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S.A. contra GRANJA POCHA S.A. sobre oposición al registro de marca "COLONIAL GRANJA POCHA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2200856, solicitada por GRANJA POCHA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "COLONIAL GRANJA POCHA S.A. Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2200856 solicitada por GRANJA POCHA S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000931

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 44, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base a la marca GE, en la clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.º **000931**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcadamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000931**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:---



GE (Denominativa)

Solicitud

Oposición

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los





Resolución D.A.M.L n. ° **000931**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 44.-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 379/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 44, Expediente n° 23111013 solicitada por GECAL S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la acción deducida por la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 44, Expediente n° 23111013 solicitada por GECAL S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JA

ENGA SUÁREZ

Dirección de As

iosos



Resolución D.A.M.L n.° 000932

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 42, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca GE, en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marciana, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para proteger otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000932**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000932

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:---



GE (Denominativa)

Solicitud

Oposición

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los





Resolución D.A.M.L n.º **000932**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 42.-----

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 378/2024 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n° 23111008 solicitada por GECAL S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n° 23111008 solicitada por GECAL S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 000933

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca GE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, como expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, las limitaciones a la hora de determinar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

La marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan, como concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que conduzca directamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000933**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000933**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----



GE (Denominativa)

Solicitud

Oposición

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los



000933

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, CLASE 35.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 377/2024 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto, LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 23111023 solicitada por GECAL S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámite de la marca GECAL - GENÉTICA DE CALIDAD Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 23111023 solicitada por GECAL S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula

Handwritten signature and official stamp of the Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. The stamp includes the text 'DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL' and 'DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS'. The signature is in blue ink and overlaps the stamp.



Resolución D.A.M.L n.º

000934

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA MERCEDES-BENZ GROUP AG., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STARPARTS, CLASE 12.-----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA MERCEDES-BENZ GROUP AG., sobre oposición al registro de marca "STARPARTS" clase 12, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca STARPARTS, solicitada para la clase 12, sobre la base de la marca STAR SALE BIEN (SLOGAN) clase 12, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º 000934

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA MERCEDES-BENZ GROUP AG., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STARPARTS, CLASE 12.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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. Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por una palabra, mientras que la oponente cuenta con tres palabras y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna STARPARTS (marca solicitada) y STAR SALE BIEN (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.

Existen marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: Reg. n° 390.735, CITYSTAR Reg. n° 485.608, TRUCK STAR Reg. n° 405.565. Cuando el signo marcario es complejo, es decir cuando el elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la





Resolución D.A.M.L n.º **000934**

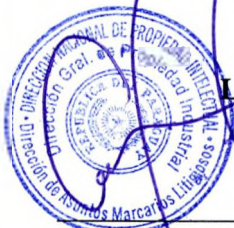
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA MERCEDES-BENZ GROUP AG., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STARPARTS, CLASE 12.-----

registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*-----

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *“Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.”*².-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 248/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

² “DERECHO DE MARCAS” – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –



Resolución D.A.M.L n.º

000934

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA MERCEDES-BENZ GROUP AG., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STARPARTS, CLASE 12.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALEX SOCIEDAD ANÓNIMA contra MERCEDES-BENZ GROUP AG., sobre oposición al registro de marca "STARPARTS" clase 12, Expediente n° 2297494, solicitada por MERCEDES-BENZ GROUP AG. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "STARPARTS" clase 12, Expediente n° 2297494, solicitada por MERCEDES-BENZ GROUP AG. -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula -----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000935

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 25. -----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A contra ELTON FLORIANO HILDEBRANDO sobre oposición al registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 25, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DICASA Y ETIQUETA solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca DICASA, en la clase 30 y la solicitada con anterioridad MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR, en la clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el cumplimiento de los requisitos de la ley y el cumplimiento de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando -----

Que, tal como establece el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación que establece las limitaciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora -----

¹ La Ley N° 1.294/98, que modifica la Ley N° 1.294/98, concede a su titular el derecho al uso de la marca y los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda dar lugar directamente a confusión o asociación entre los productos o servicios que tengan relación entre ellos.

contiene
signo
cual





Resolución D.A.M.L n.º **000935**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 25. -----

de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, analizando las marcas DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. DICASA y MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR (oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.-----

Que, lo que respecta a la primera oposición DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. DICASA (oponente), vemos que fonéticamente existe identidad, pero sabemos que al momento de realizar el estudio es importante no solo lo que respecta a la denominación, sino también lo que respecta a la cobertura.-----

Que, la solicitud DICASA Y ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 25; específicamente: *“Productos comprendidos en la clase 25”*, tales como: *“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”*, mientras que el oponente DICASA protege productos de la clase 30, específicamente: *“Todos los productos comprendidos en la clase 30”*, tales como: *“Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo”*.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000935

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 25. -----

Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. -----

Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: *“El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas”*.-----

Que, lo que respecta a la segunda oposición DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR (oponente), si bien las mismas comparten una palabra en común CASA, también es cierto que las mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno del consumidor. -----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DICASA Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la oponente MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.-----

 
Solicitada

MIACASA
Importador y Distribuidor

oponente



Resolución D.A.M.L n.° **000935**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 25. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 316/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A contra ELTON FLORIANO HILDEBRANDO sobre oposición al registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2304198, solicitada por ELTON FLORIANO HILDEBRANDO.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2304198, solicitada por ELTON FLORIANO HILDEBRANDO.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000936**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 35. -----

Asunción, **22 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A contra ELTON FLORIANO HILDEBRANDO sobre oposición al registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 35, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DICASA Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca DICASA, en la clase 30 y la solicitada con anterioridad MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR, en la clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000936**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 35. -----

de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, analizando las marcas DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. DICASA y MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR (oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.-----

Que, lo que respecta a la primera oposición DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. DICASA (oponente), vemos que fonéticamente existe identidad, pero sabemos que al momento de realizar el estudio es importante no solo lo que respecta a la denominación, sino también lo que respecta a la cobertura.-----

Que, la solicitud DICASA Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35; específicamente: *“Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, artículos de cueros, calzados, ropas íntimas, ropas de cama, sábanas, colchas, edredones, tapetes y cortinados”*, mientras que el oponente DICASA protege productos de la clase 30, específicamente: *“Todos los productos comprendidos en la clase 30”,* tales como: *“Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados;*



Resolución D.A.M.L n.° **000936**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 35. -----

azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo". -----

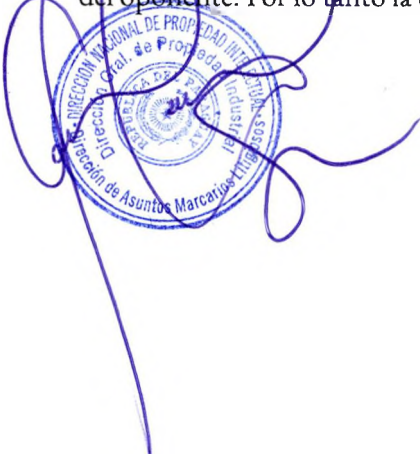
Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. -----

Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas". -----

Que, lo que respecta a la segunda oposición DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR (opponente), si bien las mismas compartir una palabra en común CASA, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. -----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DICASA Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la oponente MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente. -----



Resolución D.A.M.L n.º 000936

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 35. -----



Solicitada

MIACASA
Importador y Distribuidor

oponente

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 315/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A contra ELTON FLORIANO HILDEBRANDO sobre oposición al registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2304195, solicitada por ELTON FLORIANO HILDEBRANDO.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2304195, solicitada por ELTON FLORIANO HILDEBRANDO.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000937

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 24. -----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A contra ELTON FLORIANO HILDEBRANDO sobre oposición al registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 24, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DICASA Y ETIQUETA solicitada para la clase 24, en base al registro de la marca DICASA, en la clase 30 y la solicitada con anterioridad MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR, en la clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando -----



de acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación que establece limitaciones al registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora -----

de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000937

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A. CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 24. -----

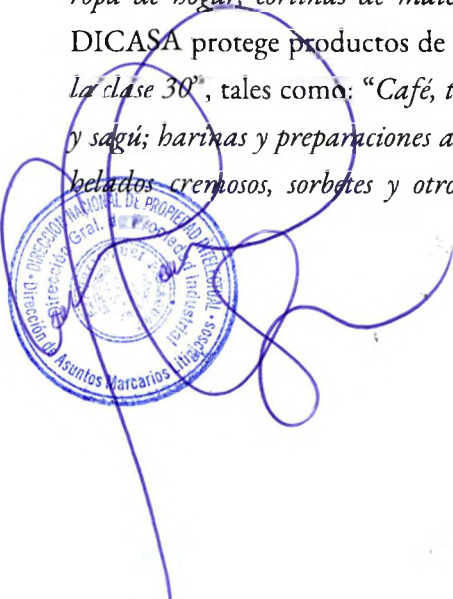
de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, analizando las marcas DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. DICASA y MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR (oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.-----

Que, lo que respecta a la primera oposición DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. DICASA (oponente), vemos que fonéticamente existe identidad, pero sabemos que al momento de realizar el estudio es importante no solo lo que respecta a la denominación, sino también lo que respecta a la cobertura.-----

Que, la solicitud DICASA Y ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 24; específicamente: *“Productos comprendidos en la clase 24”*, tales como: *“Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas”*, mientras que el oponente DICASA protege productos de la clase 30, específicamente: *“Todos los productos comprendidos en la clase 30”*, tales como: *“Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de*





Resolución D.A.M.L n.º **000937**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 24. -----

hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo". -----

Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. -----

Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "*El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas*". -----

Que, lo que respecta a la segunda oposición DICASA Y ETIQUETA (solicitada) vs. MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR (oponente), si bien las mismas compartir una palabra en común CASA, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. -----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DICASA Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la oponente MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente. -----





Resolución D.A.M.L n.° **000937**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A CONTRA ELTON FLORIANO HILDEBRANDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DICASA Y ETIQUETA CLASE 24.-----



Solicitada



oponente

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 317/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO Y MIACASA S.A contra ELTON FLORIANO HILDEBRANDO sobre oposición al registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 24, Expediente n° 2304197, solicitada por ELTON FLORIANO HILDEBRANDO.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca DICASA Y ETIQUETA, clase 24, Expediente n° 2304197, solicitada por ELTON FLORIANO HILDEBRANDO.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000938**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDIMINUTO LTD., CONTRA FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CREDIMUNDO Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Asunción, **23 AGO 2024**

VISTO:

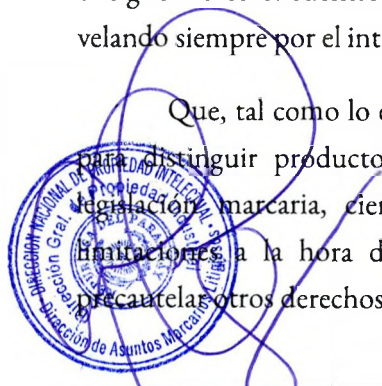
El expediente caratulado: CREDIMINUTO LTD., contra FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI sobre oposición al registro de la marca CREDIMUNDO Y ETIQUETA, clase 36, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CREDIMUNDO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base a la marca CREDIMINUTO, en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000938**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDIMINUTO LTD., CONTRA FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CREDIMUNDO Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, analizando las marcas CREDIMUNDO Y ETIQUETA (solicitada) vs. CREDIMINUTO (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad.-----

Que, aunque compartan la misma partícula "CREDI", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ellas podemos mencionar: CREDITECH, Registro N° 462.241, CREDITIVA Registro N° 444.337, CREDICLUB Registro N° 448.207, CREDITOTAL Registro N° 425.160.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos de la solicitante, quien cita al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que*





000938

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDIMINUTO LTD., CONTRA FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CREDIMUNDO Y ETIQUETA, CLASE 36.

tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.² Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, además es importante mencionar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:



Solicitud

Oposición

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 229/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CREDIMINUTO LTD., contra FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI sobre oposición al registro de la marca CREDIMUNDO Y ETIQUETA, clase 36,



² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.L n.° **000938**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDIMINUTO LTD., CONTRA FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CREDIMUNDO Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Expediente n° 2350988 solicitada por FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CREDIMUNDO Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 2350988 solicitada por FERNANDO ARIEL GONZALEZ CASTELLI.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000939

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA LA AURORA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "E. LEON JIMENES" CLASE 33.

Asunción, 23 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra LA AURORA S.A. sobre oposición al registro de marca "E. LEON JIMENES" clase 33, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "E. LEON JIMENES", solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca LEON POPULAR y otros en clase 33 y otros; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, general.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir a confusión o asociación entre los productos o servicios, siempre que tengan relación entre ellos.



Handwritten signature in blue ink over the official seal.



000939

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA LA AURORA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "E. LEON JIMENES" CLASE 33.-----

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada E. LEON JIMENES y la marca oponente LEÓN POPULAR y otros a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "E. LEON JIMENES" y "LEÓN POPULAR" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas como LEÓN que es una denominación común, coexistiendo ya en el mercado otras marcas con dicha denominación, las mismas tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000939

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA LA AURORA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "E. LEON JIMENES" CLASE 33.-----

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 206/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000939**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA LA AURORA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "E. LEON JIMENES" CLASE 33.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra LA AURORA S.A. sobre oposición al registro de la marca, E. LEON JIMENES clase 33, Expediente n° 2253286 solicitada por LA AURORA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca E. LEON JIMENES clase 33, Expediente n° 2253286 solicitada por LA AURORA S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE po-----



[Handwritten signature in blue ink]

EZ

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000940**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MARCEL BURTSCHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEO VITAL, CLASE 31.-----

Asunción, **23 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: LATICINIOS TIROLEZ LTDA. contra MARCEL BURTSCHER sobre oposición al registro de la marca TIROLEO VITAL, clase 31, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TIROLEO VITAL, solicitada para la clase 31, en base a la marca TIROLEZ, en la clase 29 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. En la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000940**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MARCEL BURTSCHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEO VITAL, CLASE 31.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TIROLEO VITAL y la marca oponente TIROLEZ gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, cabe también mencionar que TIROLEO VITAL y el oponente TIROLEZ presentan diferencias muy significativas en las desinencias LEO - LEZ, como así también resaltar que la solicitada es una marca compuesta y el oponente una marca simple, cómo podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas, así también mencionar que ya coexisten en el mercado la marca TIROLEO VEGETAL, en las clases 35, 01 y 04 respectivamente Reg. n° 527.681, 533.307 y 533.308, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para que la solicitada pueda coexistir con ellas en igualdad de derechos y condiciones.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el



Resolución D.A.M.L n. ° **000940**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LATICINIOS TIROLEZ LTDA. CONTRA MARCEL BURTSCHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEO VITAL, CLASE 31.-----

artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 110/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LATICINIOS TIROLEZ LTDA. contra MARCEL BURTSCHER sobre oposición al registro de la marca TIROLEO VITAL, clase 31, Expediente n° 2112193, solicitada por MARCEL BURTSCHER.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TIROLEO VITAL clase 31, Expediente n° 2112193, solicitada por MARCEL BURTSCHER.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000941**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORBIA CLASE 05.

Asunción, **23 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "ORBIA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

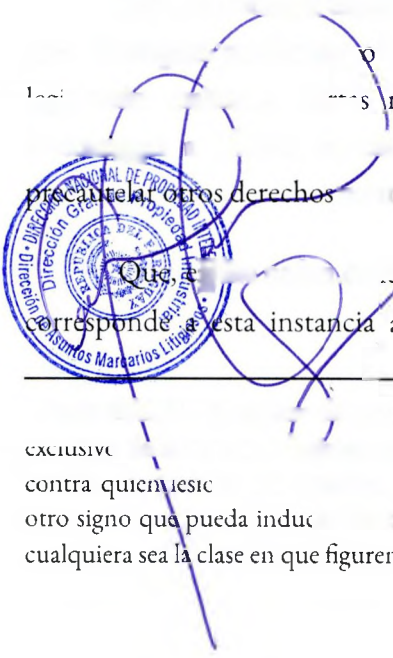
Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ORBIA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "ORBIA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley y sujeta a ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones. En la consideración de la viabilidad del registro marcario se encuentran para ser protegidos los intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en consecuencia, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la marca. Asimismo, los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien use un signo que pueda inducir a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000941

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORBIA CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “ORBIA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “ORBIA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

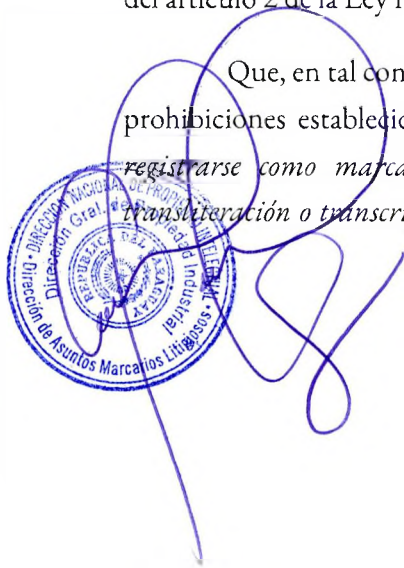
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*



Resolución D.A.M.L n.º **000941**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORBIA CLASE 05.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 320/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "ORBIA" clase 05, Expediente n.º 1981298 solicitada por TECNOMYL S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ORBIA" clase 05, Expediente n.º 1981298 solicitada por TECNOMYL S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula-----



ABC. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **000942**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORBIA CLASE 01.

Asunción, **23 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "ORBIA" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ORBIA", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca "ORBIA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como establece el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia ley restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas restricciones. Para determinar la viabilidad del registro marcario se encuentran para considerar los derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.



Que, en ese sentido, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta Dirección administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

conceder el registro de la marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan a los interesados. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000942**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORBIA CLASE 01.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ORBIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ORBIA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, imitación o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n.º **000942**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ORBIA CLASE 01.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 319/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S/A contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "ORBIA" clase 01, Expediente n.º 1981299 solicitada por TECNOMYL S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ORBIA" clase 01, Expediente n.º 1981299 solicitada por T-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por c-----



Resolución D.A.M.L n.° 000943

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 30.-----

Asunción, 23 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra EDEN STADIKOWSKI sobre oposición al registro de marca "HELADITO ICE AMERICANO" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HELADITO ICE AMERICANO", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca "HELADITO AMERICANO" clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000943**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 30.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “HELADITO ICE AMERICANO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “HELADITO AMERICANO”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 30**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.° **000943**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 30.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 134/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1. **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por MERCADO PLUS S.A. contra EDEN STADIKOWSKI sobre oposición al registro de marca "HELADITO ICE AMERICANO" clase 30, Expediente n° 2179409 solicitada por EDEN STADIKOWSK.-----

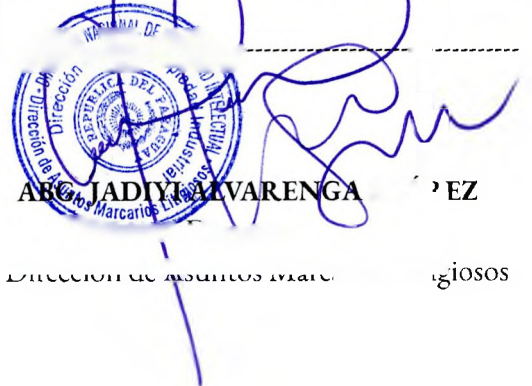


Resolución D.A.M.L n.º **000943**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 30.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ICE AMERICANO" clase 30, Expediente n.º [redacted] EDEN STADIKOWSKI

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABC JADY ALVARENGA [redacted] PEZ
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCA [redacted] giosos



Resolución D.A.M.L n.º **000944**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 35.-----

Asunción, **23 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra EDEN STADIKOWSKI sobre oposición al registro de marca "HELADITO ICE AMERICANO" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HELADITO ICE AMERICANO", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "HELADITO AMERICANO" clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para proteger otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000944**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “HELADITO ICE AMERICANO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “HELADITO AMERICANO”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios y productos muy relacionados*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----



Resolución D.A.M.L n.º **000944**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 35.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".-----

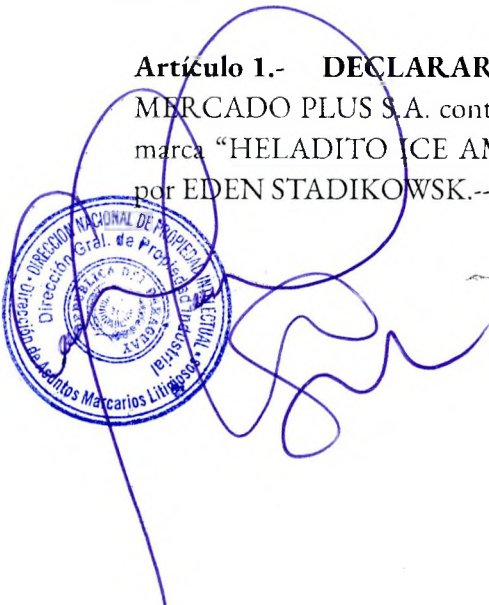
Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 133/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MERCADO PLUS S.A. contra EDEN STADIKOWSKI sobre oposición al registro de marca "HELADITO ICE AMERICANO" clase 35, Expediente n.º 2179421 solicitada por EDEN STADIKOWSK.-----



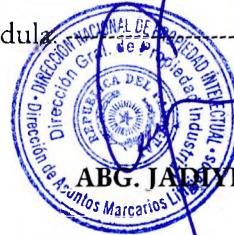


Resolución D.A.M.L n.º **000944**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELADITO ICE AMERICANO CLASE 35.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HELADITO ICE AMERICANO" clase 35, Expediente n° 2179421 solicitada por EDEN STADIKOWSKI-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **000945**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NESTOMEL, CLASE 05.-----

Asunción, **23 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contra PHARMANEST S.A. sobre oposición al registro de marca "NESTOMEL" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NESTOMEL", solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de la marca NESTOGENO clase 05, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000945

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NESTOMEL, CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "NESTOMEL" (marca solicitada) y NESTOGENO (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan la misma palabra, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.

Que, además es importante mencionar que el estudio de la solicitud debe realizarse en su conjunto, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases conforme se detalle en el sistema informático, tales afirmaciones nos lleva a concluir que la misma se trataría de una familia de marcas y, con la presente solicitud lo que pretende es ampliar un derecho ya adquirido.

e a lo mencionado precedentemente a continuación se detallan algunas
se 05, Reg. n° 435.653, NESTEMP, clase 05, Reg. n° 435.654, NESTIK





000945

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NESTOMEL, CLASE 05.-----

clase 05, Reg. n° 435.205, NESTALL, clase 05, Reg. n° 435.655, NESTIFLU, clase 05, Reg. n° 435.656.-----

Que, cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 348/2024 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**





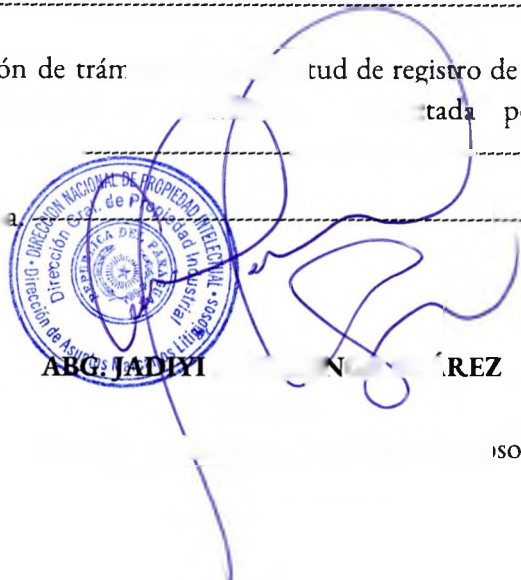
Resolución D.A.M.L n.° **000945**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NESTOMEL, CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contra PHARMANEST S.A. sobre oposición al registro de marca "NESTOMEL" clase 05, Expediente n° 22113071, solicitada por PHARMANEST S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámite de registro de la marca "NESTOMEL" clase 05, Ex... tada por PHARMANEST S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a...


ABC. JADIVI N. REZ

ISOS



Resolución D.A.M.L n.° 000946

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 03.-----

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 03, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 03, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000946

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 03.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege "*Selladores de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antibumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*





000946

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 03.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “*Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de tejados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para tejados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE)*”. Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000946

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 03.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 07/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 03, Expediente n° 2248455 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 03, Expediente n° 2248455 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000947

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 09.-----

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 09, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 09, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda incidir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000947**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 09.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege "*Selladores de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antihumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*





Resolución D.A.M.L n. ° **000947**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 09.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “*Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de tejados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para tejados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE)*”. Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000947

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 09.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 08/2024 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición a la marca ELEVATE, clase 09, Expediente n° 2248443 solicitada por HOLCIM AG.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la acción deducida por la marca ELEVATE, clase 09, Expediente n° 2248443.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a las partes interesadas.



ABG. JADYLI ALVARENGA SUÁREZ

Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000948

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 21.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 21, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 21, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria. Las restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de registrar una marca se encuentran para precautelar otros derechos o para proteger un derecho a constituir una marca.

Que, en virtud de las leyes, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca. Los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra el titular de la marca. No concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. ° **000948**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 21.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege "*Selladoras de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antibumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*



Resolución D.A.M.L n. ° 000948

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 21.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de techados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para techados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE). Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.-----





Resolución D.A.M.L n. °

000948

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 21.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 13/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 21, Expediente n° 2249117 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 21, Expediente n° 2249117 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º 000949

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 20.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 20, y.

CONSIDERANDO:

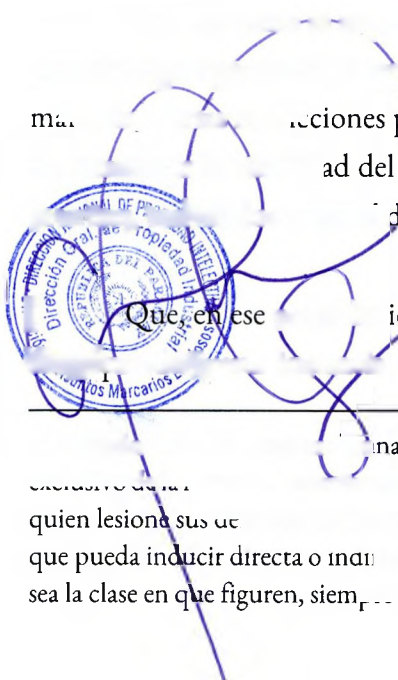
Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 20, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación limitaciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de acceder al registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese sentido, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y los Tribunales Marcarios se administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

conceder el uso de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Se concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000949

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 20.

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es propietario en su país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 para: pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas para revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; y pinturas que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en





Resolución D.A.M.L n.º **000949**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 20.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 10/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 20, Expediente n° 2248514 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 20, Expediente n° 2248514 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

000950

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 36.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 36, y.

CONSIDERANDO:

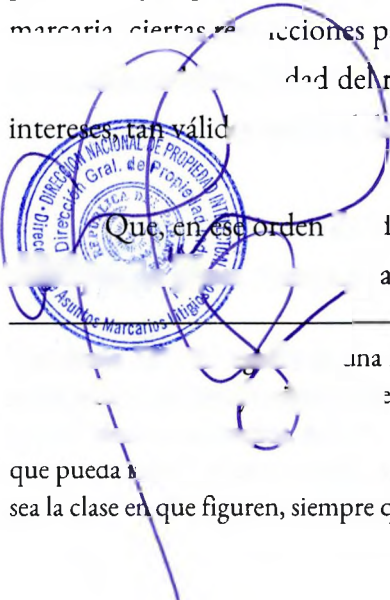
Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 36, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de acceder al registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, la Dirección Administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra el titular que concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda causar confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000950**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 36.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege *"Selladores de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antihumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*





Resolución D.A.M.L n. ° **000950**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 36.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “*Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de tejados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para tejados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE)*”. Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----



Resolución D.A.M.L n. °

000950

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 36.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 06/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 36, Expediente n° 2248532 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 36, Expediente n° 2248532 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. °

000951

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 35.-----

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 35, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

000951

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 35.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

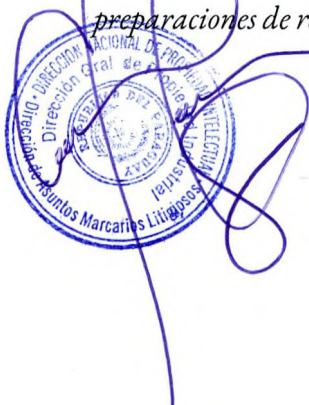
Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege "*Selladores de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antihumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*





000951

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 35.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “*Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de tejados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para tejados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE)*”. Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000951

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 35.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 12/2024 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 35, Expediente n° 2248533 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 35, Expediente n° 2248533 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° ~~000952~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 27.-----

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 27, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 27, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000952

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 27.

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege *"Selladores de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antihumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*





Resolución D.A.M.L n. °

000952

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 27.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “*Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de techados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para techados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE)*”. Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000952**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 27.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 09/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 27, Expediente n° 2248534 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 27, Expediente n° 2248534 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000953

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 06.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 06, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 06, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como reza el Art. 1 de la Ley nº 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir los productos. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de registrar una marca en el registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Por lo tanto, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, la Dirección Administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

denegar el registro de la marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la marca. Asimismo, los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra el titular de la marca que concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda causar confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera que sean, siempre que guarden relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. °

000953

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 06.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

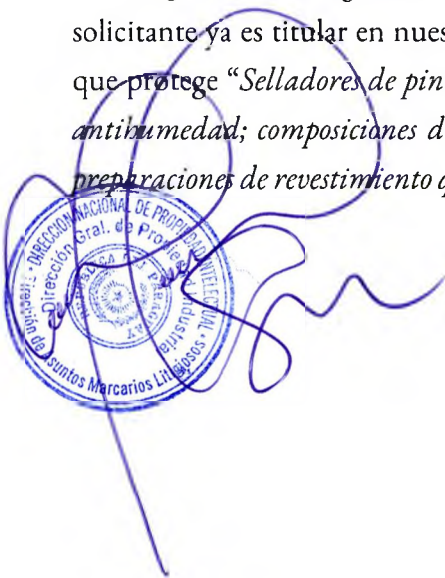
Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege "*Selladores de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antibumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*



Resolución D.A.M.L n. ° **000953**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 06.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “*Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de techados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para techados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE)*”. Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000953**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 06.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 05/2024 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 06, Expediente n° 2248450 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 06, Expediente n° 2248450 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000954

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 39.-----

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IKO INDUSTRIES LTD. contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 39, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELEVATE, solicitada para la clase 39, en base a la marca ROOFING ELEVATED, en la clase 35 y 40, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000954**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 39.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELEVATE y la marca oponente ROOFING ELEVATED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir también que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "ELEVATE" en la clase 02. Reg N° 566.725 que protege "*Selladores de pintura; pinturas repelentes al agua; pinturas impermeables; pinturas antibumedad; composiciones de revestimiento del tipo de pintura para aplicaciones industriales; preparaciones de revestimiento que tienen propiedades repelentes al agua(pintura), comprendidos en*





Resolución D.A.M.L n. ° **000954**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 39.-----

la clase 2 (DOS).”, y de la marca “ELEVATE” en la clase 19. Reg 566.726 que protege “*Materiales de construcción no metálicos; revestimientos de techados no metálicos; base para techos; telas para techos; fieltro asfáltico para techos; revestimientos de asfalto para techos (materiales de construcción); selladores a base de betún para techos; selladores a base de alquitrán para techos; revestimientos bituminosos para techados; membranas para techos, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE)*”. Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca ROOFING ELEVATED en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----





Resolución D.A.M.L n.° **000954**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IKO INDUSTRIES LTD CONTRA HOLCIM AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELEVATE, CLASE 39.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 11/2024 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IKO INDUSTRIES LTD contra HOLCIM AG sobre oposición al registro de la marca ELEVATE, clase 39, Expediente n° 2248531 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELEVATE, clase 39, Expediente n° 2248531 solicitada por HOLCIM AG.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000955**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DANIELA MARIA ROLON DOMINGUEZ E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DARA" CLASE 25.-----

Asunción,

26 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DANIELA MARIA ROLON DOMINGUEZ E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra WALTER SERRUDO MAMANI sobre oposición al registro de marca "DARA" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DARA", solicitada para la clase 25, en base a la solicitud de registro de la marca DARA en la clase 35, y en base al registro de la marca ZARA en la clase 25 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°. -El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000955**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DANIELA MARIA ROLON DOMINGUEZ E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DARA" CLASE 25.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, el solicitante DARA pretende el registro para productos de la clase 25, específicamente: *TODOS los productos comprendidos en la Clase 25 (Veinte y cinco) de la Clasificación oficial vigente.* Mientras que el primer oponente DARA (solicitada con anterioridad) pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios De Importación, Exportación, Trabajo de Oficina, Comercialización y Venta de prendas de vestir, Camisas, Blusas, Jeans, Vestidos."* En cuanto a la segunda oposición ZARA vemos que la misma protege la misma clase 25, específicamente: *"Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, calzados, sombrerería".*-----

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura. -----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DARA resulta indudablemente similar a las oponentes DARA y ZARA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca DARA, en la misma clase 25. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se





Resolución D.A.M.L n. ° **000955**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DANIELA MARIA ROLON DOMINGUEZ E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DARA" CLASE 25.-----

incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. -----

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: *"La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos."*-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: *"Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero."*-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 415/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458



Resolución D.A.M.L n.º

000955

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR DANIELA MARIA ROLON DOMINGUEZ E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DARA" CLASE 25.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por DANIELA MARIA ROLON DOMINGUEZ E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra WALTER SERRUDO MAMANI sobre oposición al registro de marca "DARA" clase 25, Expediente n° 1943114 solicitada por WALTER SERRUDO MAMANI. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DARA" clase 25, Expediente n° 1943114 solicitada por WALTER SERRUDO MAMANI.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

000956

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HILLEBRAND CLASE 39.-

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

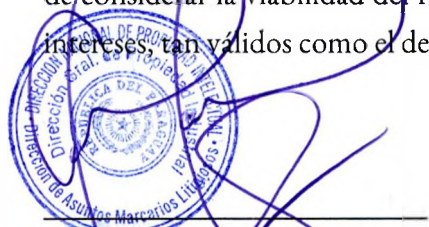
El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra JF HILLEBRAND GROUP AG sobre oposición al registro de la marca HILLEBRAND, clase 39, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca HILLEBRAND, solicitada para la clase 39 en base a la marca HILDEBRAND en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000956**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HILLEBRAND CLASE 39.-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada HILLEBRAND y la marca oponente HILDEBRAND gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, la marca registrada HILDEBRAND en la clase 32 protege: *Productos comprendidos en la clase 32, tales como cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*” y la solicitada HILDEBRAND, clase 39 pretende proteger: *“Transporte de pasajeros y mercancías por carretera, ferrocarril, mar y aire; servicio de transporte de carga; Servicios de agencia de reenvío de carga; Corretaje de carga; flete, carga y descarga de barcos, vehículos motorizados, vagones de ferrocarril y aeronaves; almacenamiento de bienes; embalaje y / o embalaje para su posterior transporte; servicios logísticos en el sector del transporte; Servicios de información de tráfico.”*, como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.---

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas HILLEBRAND (solicitada) en la clase 39, y HILDEBRAND (registrada) en la clase 32, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000956

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HILLEBRAND CLASE 39.-

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 303/2022 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HILAGRO S.A. contra JF HILLEBRAND GROUP AG sobre oposición al registro de la marca HILLEBRAND, clase 39, Expediente n° 2002079 solicitada por JF HILLEBRAND GROUP AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca HILLEBRAND, clase 39, Expediente n° 2002079 solicitada por JF HILLEBRAND GROUP AG.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000956

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HILLEBRAND CLASE 39.-

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000957

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SIDUS S.A Y BAYER AG CONTRA KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEXADRON, CLASE 05.-----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SIDUS S.A Y BAYER AG contra KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca NEXADRON, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposiciones contra la solicitud de registro de la marca NEXADRON, solicitada para la clase 05, en base a la marca DECADRON, en la clase 05 y NEXAVAR, en la clase 05 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcarta, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarto se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000957

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SIDUS S.A Y BAYER AG CONTRA KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEXADRON, CLASE 05.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NEXADRON y las marcas oponentes DECADRON y NEXAVAR gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y las marcas oponentes tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
caación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia





Resolución D.A.M.L n. ° **000957**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SIDUS S.A Y BAYER AG CONTRA KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEXADRON, CLASE 05.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 175/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por SIDUS S.A Y BAYER AG contra KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca





Resolución D.A.M.L n. ° **000957**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SIDUS S.A Y BAYER AG CONTRA KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEXADRON, CLASE 05.-----

NEXADRON, clase 05, Expediente n° 2168209 solicitada por KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NEXADRON, clase 05, Expediente n° 2168209 solicitada por KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYLI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000958

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAMO S.A. CONTRA HAMMURABI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS ALAMOS CLASE 45.-----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALAMO S.A. contra HAMMURABI S.A. sobre oposición al registro de la marca LOS ALAMOS, clase 45, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOS ALAMOS, solicitada para la clase 45 en base a la marca ALAMO S.A en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. °

000958

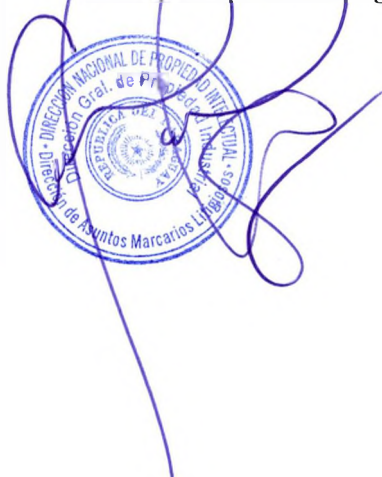
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAMO S.A. CONTRA HAMMURABI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS ALAMOS CLASE 45.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LOS ALAMOS y la marca oponente ALAMO S.A. gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, la marca registrada ALAMO S.A. en la clase 42 protege: *Servicios prestados por personas individual o colectivamente, a tributo de miembros de una organización que requieran alto grado actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano, los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formalización y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; comprendidos en la clase 42 (CUARENTA Y DOS)*” y la solicitada LOS ALAMOS, clase 45 pretende proteger: *“Celebración de ceremonias funerarias, servicios funerarios, servicios de inhumación, servicios de crematorio, servicios de velatorio, servicios de tanatopraxia, celebración de ceremonias religiosas.”*, como se puede notar los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas LOS ALAMOS (solicitada) en la clase 45, y ALAMO S.A. (registrada) en la clase 42, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----



Resolución D.A.M.L n.º **000958**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAMO S.A. CONTRA HAMMURABI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS ALAMOS CLASE 45.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

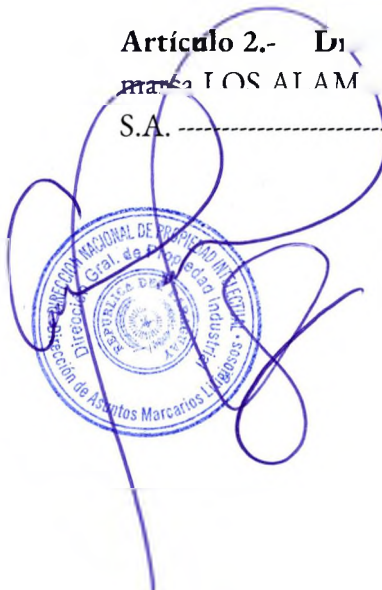
Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 41/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALAMO S.A. contra HAMMURABI S.A. sobre oposición al registro de la marca LOS ALAMOS, clase 45, Expediente n.º 2291740 solicitada por HAMMURABI S.A..-----

Artículo 2.- **DE** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LOS ALAMOS, clase 45, Expediente n.º 2291740 solicitada por HAMMURABI S.A.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000958**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAMO S.A. CONTRA HAMMURABI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS ALAMOS CLASE 45.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DURATEX S.A. CONTRA DELIA MARECO AGARRIBERRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HIDROCOL" CLASE 17.-----

Asunción, **27 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: DURATEX S.A contra DELIA MARECO AGARRIBERRI sobre oposición al registro de marca "HIDROCOL" clase 17, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HIDROCOL", solicitada para la clase 17, en base al registro de la marca "HYDRA" en la clase 06, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DURATEX S.A. CONTRA DELIA MARECO AGARRIBERRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “HIDROCOL” CLASE 17.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “HIDROCOL” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “HYDRA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

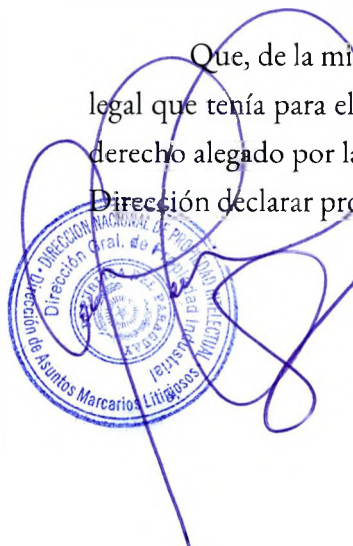
Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada HIDROCOL resulta indudablemente similar a la oponente HYDRA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley nº 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----





Resolución D.A.M.L n.° 000959

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DURATEX S.A. CONTRA DELIA MARECO AGARRIBERRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “HIDROCOL” CLASE 17.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 293/2022, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DURATEX S.A. contra DELIA MARECO AGARRIBERRI sobre oposición al registro de marca “HIDROCOL” clase 17, Expediente n° 1871894 solicitada por DELIA MARECO AGARRIBERRI.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “HIDROCOL” clase 17, Expediente n° 1871894 solicitada por DELIA MARECO AGARRIBERRI.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000959

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DURATEX S.A. CONTRA DELIA MARECO AGARRIBERRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HIDROCOL" CLASE 17.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000960

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AKTRA S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEMGOLD" CLASE 05.

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra AKTRA S.A y sobre oposición al registro de marca "FORTEMGOLD" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FORTEMGOLD", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca FORTEPANE en la clase 05.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de registrar una marca se encuentran para precautelar otros derechos o el derecho a constituir una marca.

Handwritten signature and official stamp of the Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

Que, en ese caso, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, se debe en esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso de la misma. Asimismo, ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000960**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AKTRA S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEMGOLD" CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, FORTEMGOLD (marca solicitada) vs. FORTEPANE (marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.-----

Que, la partícula FORTE, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: FORTEO Registro n° 409.030, FORTEN Registro n° 413.586, FORTENZA Registro n° 570.081, TOTAFORTE Registro n° 570.890, FORTEVIRON Registro n° 515.630. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna FORTEMGOLD (marca solicitada) vs. FORTEPANE (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.-----

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas. -----





Resolución D.A.M.L n.º 000960

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AKTRA S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “FORTEMGOLD” CLASE 05.-----

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.º 148/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. contra AKTRA S.A sobre oposición al registro de marca “FORTEMGOLD” clase 05, Expediente nº 22110512, solicitada por AKTRA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “FORTEMGOLD” clase 05, Expediente nº 22110512, solicitada por AKTRA S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000961

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN CONTRA GLADIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLADIA" CLASE 35.-----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN contra GLADIA S.A. sobre oposición al registro de marca "GLADIA" clase 35, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GLADIA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "GLADE Y ETIQUETA" en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. No concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000961

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN CONTRA GLADIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLADIA" CLASE 35.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna GLADIA (solicitante) y GLADE (marca oponente), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas entre sí, en los planos fonéticos, ortográficos y visual, parte de la misma se encuentra incorporada dentro de la denominación de la oponente.-----

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de la oposición GLADE, clase 03 y otros (Reg. No. 456297) existe relación entre las clases que protegen, dado que GLADIA Y ETIQUETA (solicitada) ha sido depositada para amparar en la Clase 35 los servicios de "*Administración de negocios y trabajo de oficio; Administración y gestión de negocios; Agencias de importación y exportación; Agencias de importación-exportación de productos; Gestión comercial; servicios de agencias de importación-exportación; Venta al por mayor y menor de velas aromáticas y repelentes; exportación y comercialización de velas aromáticas y repelentes*", servicios estrechamente relacionados con los productos cubiertos por las clases 3, 4 y 5 en donde las marcas GLADE y GLADE Y ETIQUETA (registradas) se encuentran registradas en nuestro país, pues los productos de dichas clases necesitan de gestión para su comercialización, además de que operan en el rubro de los aromatizantes de ambientes, mismo rubro en donde la marca solicitada intenta operar y esto hace que el riesgo de confusión y de asociación entre sus propietarios se vea notoriamente acrecentado.-----

Que, de esta forma resulta evidente la confusión que podría acarrear, por tanto, esta Dirección considera que la marca solicitada GLADIA no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad, originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, en el plano gráfico haciendo una comparación de las etiquetas se observa que las mismas son muy semejantes, lo que provocaría una confusión entre ellas, por lo que no es factible una existencia pacífica sin ocasionar confusión.-----





Resolución D.A.M.L n.º

000961

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN CONTRA GLADIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLADIA" CLASE 35.-----



MARCA REGISTRADA



MARCA SOLICITADA

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurra en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 276/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por S. C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN contra GLADIA S.A. sobre oposición al registro de marca "GLADIA" clase 35, Expediente n.º 2116015 solicitada por GLADIA S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GLADIA" clase 35, Expediente n.º 2116015 solicitada por GLADIA S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000962

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.(50%) y TV ACCION S.A. 50% CONTRA VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KITADOL RESACA" CLASE 05.-----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.(50%) y TV ACCION S.A. 50% contra VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. y sobre oposición al registro de marca "KITADOL RESACA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KITADOL RESACA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RESAC en la clase 05.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000962**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.(50%) y TV ACCION S.A. 50% CONTRA VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KITADOL RESACA” CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, si bien KITADOL RESACA (marca solicitada) vs. RESAC (marca oponente) comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.-

Que, la partícula RESAC, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: IBU-RESACOL Registro n° 546.761, RESACONA Registro n° 482.276, RESAQUIT Registro n° 411.434. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna KITADOL RESACA (marca solicitada) vs. RESAC (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.-----

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas. -----





Resolución D.A.M.L n.º

000962

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.(50%) y TV ACCION S.A. 50% CONTRA VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KITADOL RESACA" CLASE 05.-----

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 84/23 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.(50%) y TV ACCION S.A. 50% contra VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. sobre oposición al registro de marca "KITADOL RESACA" clase 05, Expediente nº 1966550, solicitada por VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KITADOL RESACA" clase 05, Expediente nº 1966550, solicitada por VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000963

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BINGO DONUTS” CLASE 30.-----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ sobre oposición al registro de marca “BINGO DONUTS” clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “BINGO DONUTS”, solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca “BIMBO DONUTS” en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000963**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BINGO DONUTS” CLASE 30.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “BINGO DONUTS” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “BIMBO DONUTS”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como también de clase.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada BINGO DONUTS resulta indudablemente similar a la oponente BIMBO DONUTS, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----



Resolución D.A.M.L n.° **000963**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “BINGO DONUTS” CLASE 30.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 204/2023, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ sobre oposición al registro de marca “BINGO DONUTS” clase 30, Expediente n° 2171052 solicitada por SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ. -----





Resolución D.A.M.L n. °

000963

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BINGO DONUTS" CLASE 30.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BINGO DONUTS" clase 30, Expediente n° 2171052 solicitada por SOLEDAD ELIZABETH PELOZO BENITEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000964

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIMAME, CLASE 05.-----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO:

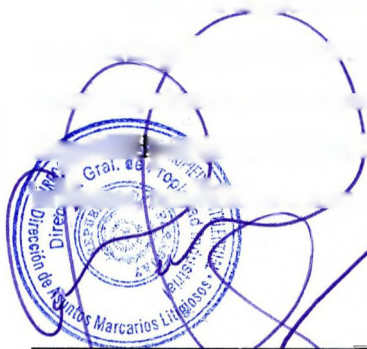
El expediente caratulado: PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) contra UNILEVER IP HOLDINGS B.V. sobre oposición al registro de la marca MIMAME, clase 05, y.-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MIMAME, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca MIMO, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

a el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación sobre el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de registrar un signo marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses que pudieran verse afectados por el derecho a constituir una marca. -----



¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000964

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIMAME, CLASE 05.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MIMAME y la marca oponente MIMO gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000964

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIMAME, CLASE 05.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 232/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) contra UNILEVER IP HOLDINGS





Resolución D.A.M.L n. ° 000964

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIMAME, CLASE 05.-----

B.V. sobre oposición al registro de la marca MIMAME, clase 05, Expediente n° 2128837 solicitada por UNILEVER IP HOLDINGS B.V.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MIMAME, clase 05, Expediente n° 2128837 solicitada por UNILEVER IP HOLDINGS B.V.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° **000965**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INTELSAT LICENSE HOLDINGS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTELSAT, CLASE 38.-----

Asunción, **27 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: FADI CHAHINE EL KASSIS contra INTELSAT LICENSE HOLDINGS sobre oposición al registro de la marca INTELSAT, clase 38, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INTELSAT, solicitada para la clase 38, en base a la marca GLOBAL SAT Y ETIQUETA, en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000965

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INTELSAT LICENSE HOLDINGS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTELSAT, CLASE 38.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INTELSAT y la marca oponente GLOBAL SAT Y ETIQUETA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----





Resolución D.A.M.L n. °

000965

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INTELSAT LICENSE HOLDINGS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTELSAT, CLASE 38.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 112/23 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FADI CHAHINE EL KASSIS contra INTELSAT LICENSE HOLDINGS sobre





Resolución D.A.M.L n.º **000965**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA INTELSAT LICENSE HOLDINGS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INTELSAT, CLASE 38.

oposición al registro de la marca INTELSAT, clase 38, Expediente n° 2018778 solicitada por INTELSAT LICENSE HOLDINGS.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de registro de la marca INTELSAT, clase 38, Expediente n° 2018778 por INTELSAT LICENSE HOLDINGS.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula

ABG. JADIVI ALVAREZ
Diciembre 2018



000966

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 07.

Asunción, 28 AGO 2024

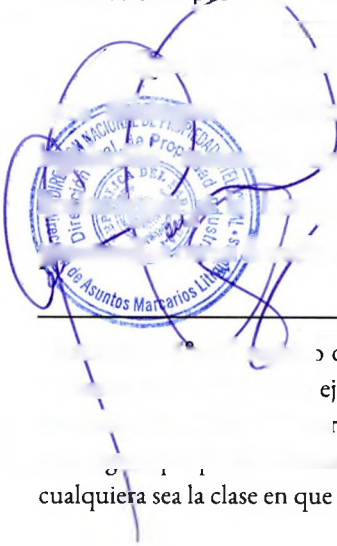
VISTO:

El expediente caratulado: PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "AION" clase 07, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AION", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca AXION ENERGY en clase 12; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre - es general.



Expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia las restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas e considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

o de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000966

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 07.

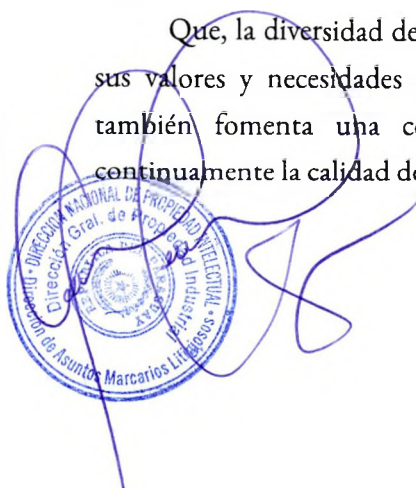
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AION y la marca oponente AXION ENERGY, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios. De esta manera, la convivencia de "AION" y "AXION ENERGY" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado, enriqueciendo la oferta para los consumidores y fomentando una competencia saludable que beneficia a todos.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.





Resolución D.A.M.L n.º

000966

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 07.-----

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada forma parte de su nombre comercial GAC *AION* NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*.-----

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 146/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 000966

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AION" CLASE 07.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD. sobre oposición al registro de la marca, AION clase 07, Expediente n° 2271256 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AION clase 07, Expediente n° 2271256 solicitada por GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO. LTD.-----

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000967**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA" CLASE 09.-----

Asunción, **28 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET Y ETIQUETA", clase 09 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca APOSTA.LA BETGIANK, en clase 09; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° 000967

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA” CLASE 09.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

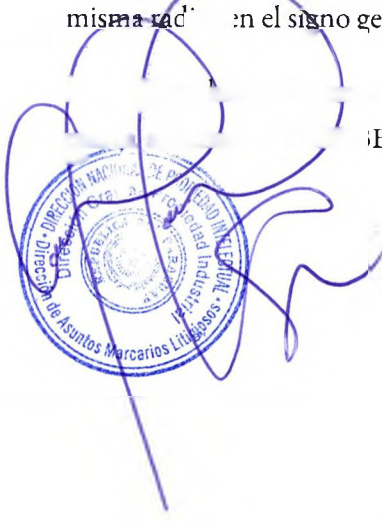
Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.

Que, entre las marcas en pugna: COOLBET (solicitada) vs. APOSTA.LA BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado.

Que, la palabra BET significa: significa “apuesta” siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.

En el análisis de las marcas en controversia podemos notar que la marca COOLBET y la marca oponente APOSTA.LA BETGIANK gramaticalmente





Resolución D.A.M.L n.° **000967**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA” CLASE 09.-----

al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 213/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca “COOLBET Y ETIQUETA”, clase 09, Expediente n° 2163370, solicitada por SUREWIN LIMITED.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca “COOLBET Y ETIQUETA”, clase 09, Expediente n° 2163323, solicitada por SUREWIN LIMITED.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

000968

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 42.-----

Asunción, 28 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET", clase 42 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COOLBET", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca BETGIANK, en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000968

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET" CLASE 42.

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

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.

Que, entre las marcas en pugna: COOLBET (solicitada) vs. BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado.

Que, la palabra BET significa: significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BET y la marca oponente BETGIANK gramaticalmente al primer golpe las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la pronunciada de manera distinta.





Resolución D.A.M.L n.º **000968**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COOLBET” CLASE 42.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 215/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca “COOLBET”³ clase 42, Expediente n.º 2163320, solicitada por SUREWIN LIMITED.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca “COOLBET”, clase 42, Expediente n.º 2163320, solicitada por SUREWIN LIMITED.---

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000969**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA" CLASE 42.-----

Asunción, **28 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca "COOLBET Y ETIQUETA", clase 42 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COOLBET Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca APOSTA.LA BETGIANK, en clase 42; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. °

000969

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA" CLASE 42.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

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.

Que, entre las marcas en pugna: COOLBET (solicitada) vs. APOSTA.LA BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a que el análisis debe realizarse en su conjunto y no por separado.

Que, la palabra BET significa: significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.

minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la y la marca oponente APOSTA.LA BETGIANK gramaticalmente





Resolución D.A.M.L n.°

000969

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA SUREWIN LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA” CLASE 42.-----

al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 214/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED sobre oposición al registro de marca “COOLBET Y ETIQUETA”, clase 42, Expediente n° 2163370, solicitada por SUREWIN LIMITED.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca “COOLBET Y ETIQUETA”, clase 42, Expediente n° 2163370, solicitada por SUREWIN LIMITED.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000970

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 28 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NAUTICA APPAREL, INC contra RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA sobre oposición al registro de marca "NAUTTIA Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NAUTTIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca NAUTICA COMPETITION clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones. A la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000970**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

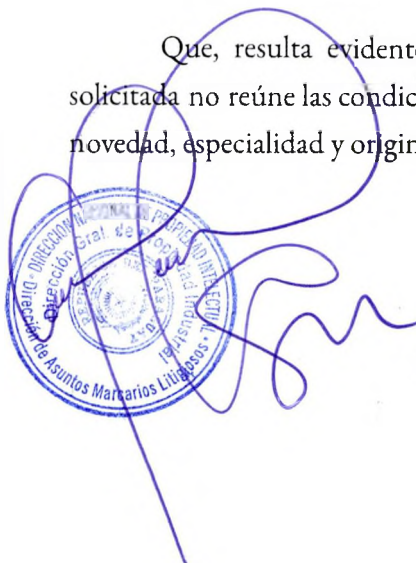
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al cotejar las marcas solicitada NAUTTIA y NAUTICA COMPETITION oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.° **000970**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

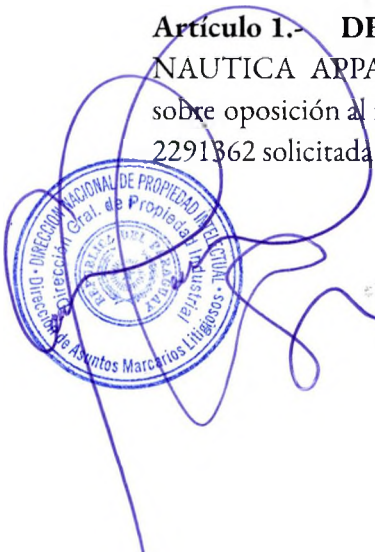
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 274/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NAUTICA APPAREL, INC contra RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA sobre oposición al registro de marca "NAUTTIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2291362 solicitada por RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000970**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NAUTTIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2291362 solicitada por RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000971**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Asunción, **28 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: NAUTICA APPAREL, INC contra RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA sobre oposición al registro de marca "NAUTTIA Y ETIQUETA" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NAUTTIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca NAUTICA COMPETITION clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000971

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

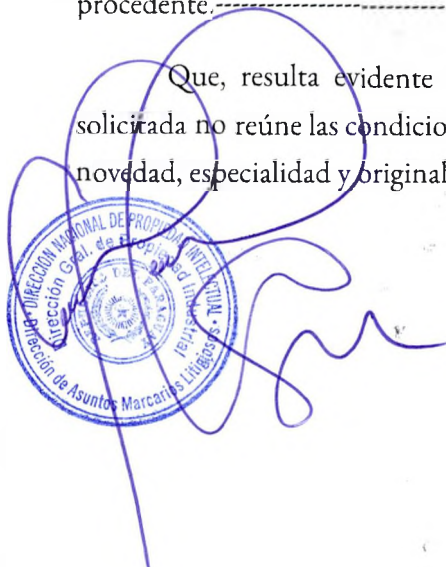
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al cotejar las marcas solicitada NAUTTIA y NAUTICA COMPETITION oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 25***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.° **000971**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

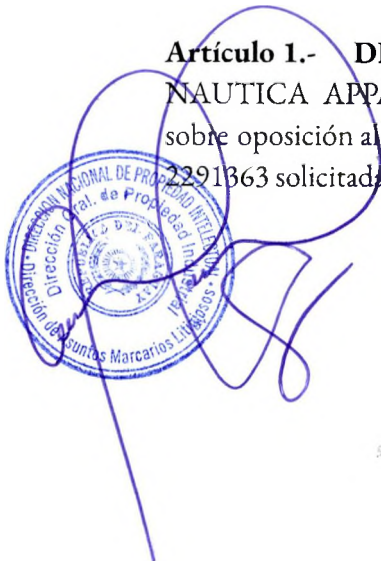
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*”.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 273/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NAUTICA APPAREL, INC contra RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA sobre oposición al registro de marca “NAUTTIA Y ETIQUETA” clase 25, Expediente n° 2291363 solicitada por RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000971**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAUTICA APPAREL, INC CONTRA RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAUTTIA Y ETIQUETA, CLASE 25.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NAUTTIA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2291363 solicitada por RUTH MARIA NOELIA CORREA VERA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por c-----



ABG. JADIVI ALVARE

ÁREZ

igiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000972**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIBREW A/S CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAN" CLASE 05.-----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: UNIBREW A/S contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposición al registro de marca "VITALMAN" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VITALMAN", solicitada para la clase 05, en base en base a la solicitada con anterioridad VITAMALT en la clase 05.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º **000972**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIBREW A/S CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAN" CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, VITALMAN (marca solicitada) vs. VITAMALT (marca oponente) que si bien las la solicitud como la oposición comparten la misma raíz VITA, sabemos que, para realizar el análisis de las las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.-----

Que, la partícula VITA, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : ICU VITA Registro n° 437.870, VITTA PHOS Registro n° 579.208, VITA TORO Registro n° 550.446. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna VITALMAN (marca solicitada) vs. VITAMALT (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.-----

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas. -----



Resolución D.A.M.L n.° **000972**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIBREW A/S CONTRA SCAVONE HNOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAN" CLASE 05.-----

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 210/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por UNIBREW A/S contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposición al registro de marca "VITALMAN" clase 05, Expediente n° 2039154, solicitada por SCAVONE HNOS S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VITALMAN" clase 05, Expediente n° 2039154, solicitada por SCAVONE HNOS S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000973**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 05.-----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., contra AGRI S.A. sobre oposición al registro de la marca TEVO SEMENTES, clase 05, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TEVO SEMENTES, solicitada para la clase 05, en base a la marca TEVA, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para preservar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° **000973**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TEVO SEMENTES y la marca oponente TEVA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

De la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente





Resolución D.A.M.L n.° **000973**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 05.-----

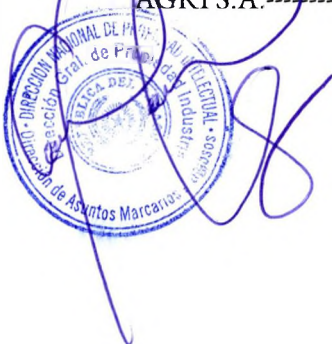
solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 345/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., contra AGRI S.A. sobre oposición al registro de la marca TEVO SEMENTES, clase 05, Expediente n° 2338310 solicitada por AGRI S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000973**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 05.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TEVO SEMENTES, clase 05, Expediente n° 2338310 solicitada por AGRI S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000974**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 31.-----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., contra AGRI S.A. sobre oposición al registro de la marca TEVO SEMENTES, clase 31, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TEVO SEMENTES, solicitada para la clase 31, en base a la marca TEVA, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000974

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 31.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

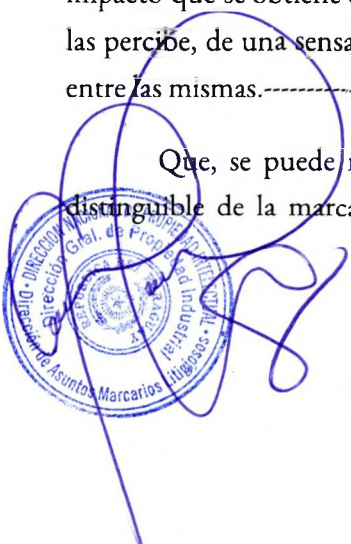
Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TEVO SEMENTES y la marca oponente TEVA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.-----

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-----

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-----

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.-----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente





Resolución D.A.M.L n.º **000974**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 31.-----

solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 346/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., contra AGRI S.A. sobre oposición al registro de la marca TEVO SEMENTES, clase 31, Expediente n.º 2338308 solicitada por AGRI S.A.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000974**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA TEVA PHARMACEUTICAL IND. LTD., CONTRA AGRI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEVO SEMENTES, CLASE 31.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TEVO SEMENTES, clase 31, Expediente n° 2338308 solicitada por AGRI S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.º

000975

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., CONTRA ITER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA" CLASE 36.

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., contra ITER S.A. sobre oposición al registro de marca "JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA" clase 36, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca ERA REAL STATE; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° **000975**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., CONTRA ITER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA" CLASE 36.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, analizando las marcas JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA (solicitada) vs. ERA REAL STATE, en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.

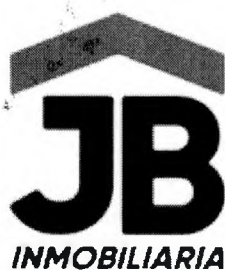
Que, al realizar un análisis comparativo de las marcas en controversia, se puede concluir que la marca solicitada, JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA, y la marca oponente, RA REAL STATE, no presentan similitudes denominativas evidentes en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético, las marcas están formuladas de manera distinta. Además, la combinación de letras en cada marca se pronuncia de forma diferente, lo que refuerza la falta de similitud entre ellas.

Que, que si bien el oponente manifiesta que existe similitud en cuanto a la etiqueta, es importante mencionar que el estudio debe realizarse en su conjunto y sin desmembraciones; y cabe señalar que la marca solicitada JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente, así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la diferencia con la marca del oponente Por lo tanto la demanda deviene



Resolución D.A.M.L n.° **000975**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., CONTRA ITER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA" CLASE 36.



Solicitud



Oposición

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 318/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., contra ITER S.A. sobre oposición al registro de





Resolución D.A.M.L n.º **000975**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., CONTRA ITER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA" CLASE 36.

marca "JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2319929 solicitada por ITER S.A.

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la de la marca "JB INMOBILIARIA Y ETIQUETA" cla: da por ITER S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula



ABG. JADIYI ALVAREN

.EZ

giosos



Resolución D.A.M.L n.° **000976**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA COM. E IND. S.A. CONTRA EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “FORTH Y ETIQUETA” CLASE 05.-----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA COM. E IND. S.A. contra EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI sobre oposición al registro de marca “FORTH y Etiqueta” clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “FORTH y Etiqueta”, solicitada para la clase 05, en base a la solicitud de registro de la marca FORTOVITA en la clase 05.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.° 000976

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA COM. E IND. S.A. CONTRA EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTH Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la institución, se puede constatar que la marca base de la oposición, se encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicha solicitud ha perdido todos los derechos sobre la misma.-----

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, corresponde la prosecución de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA COM. E IND. S.A. contra EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI sobre oposición al registro de marca "FORTH Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2012655, solicitada por EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FORTH Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2012655, solicitada por EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000977

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA GRUMA S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUMBA" CLASE 29.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BAGLEY ARGENTINA S.A. contra GRUMA S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "RUMBA" clase 29, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RUMBA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca "RUMBA" en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de registrar un signo marcario se encuentran para precautelar otros derechos o para preservar el derecho a constituir una marca. -----

Que, en este caso, corresponde a esta Dirección, en uso de sus atribuciones administrativas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. ° **000977**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA GRUMA S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUMBA" CLASE 29.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RUMBA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "RUMBA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

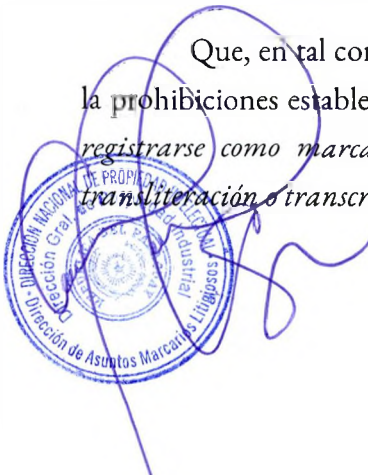
Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada RUMBA resulta indudablemente similar a la oponente RUMBA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*





Resolución D.A.M.L n.º

000977

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA GRUMA S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUMBA" CLASE 29.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 387/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BAGLEY ARGENTINA S.A. contra GRUMA S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "RUMBA" clase 29, Expediente n.º 19100616 solicitada GRUMA S.A.B. DE C.V.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RUMBA" clase 29, Expediente n.º 19100616 solicitada GRUMA S.A.B. DE C.V.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 000978

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ FLEYTAS CONTRA PRODUFERTIL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUDAN PK" CLASE 05.--

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO VAZQUEZ FLEYTAS contra PRODUFERTIL S.A sobre oposición al registro de marca "RUDAN PK" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RUDAN PK", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "RUDAVET" en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas re... ra el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora... stro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o... cho a constituir una marca. -----

Que, ... as, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

... una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a e... er ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asi... no concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o in... tamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siemp... e tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n.º 000978

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ FLEYTAS CONTRA PRODUFERTIL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUDAN PK" CLASE 05.--

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RUDAN PK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "RUDAVET", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada RUDAN PK resulta indudablemente similar a la oponente RUDAVET, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrán ser registrados los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente





000978

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ FLEYTAS CONTRA PRODUFERTIL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUDAN PK" CLASE 05.--

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 474/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALEJANDRO VAZQUEZ FLEYTAS contra PRODUFERTIL S.A sobre oposición al registro de marca "RUDAN PK" clase 05, Expediente n° 1906438 solicitada PRODUFERTIL S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RUDAN PK" clase 05, Expediente n° 1906438 solicitada PRODUFERTIL S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula a los señores ALEJANDRO VAZQUEZ FLEYTAS y PRODUFERTIL S.A.-----

ABG. JADEY ALVARENGA JÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

000979

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS PRESENTS INCORPORATED CONTRA CHAO KUNG LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “REAL TECHNIQUES” CLASE 16.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PARIS PRESENTS INCORPORATED contra CHAO KUNG LEE sobre oposición al registro de marca “REAL TECHNIQUES” clase 16, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “REAL TECHNIQUES”, solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca “REAL TECHNIQUES (marca extranjera)” en la clase 18, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° 000979

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS PRESENTS INCORPORATED CONTRA CHAO KUNG LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “REAL TECHNIQUES” CLASE 16.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

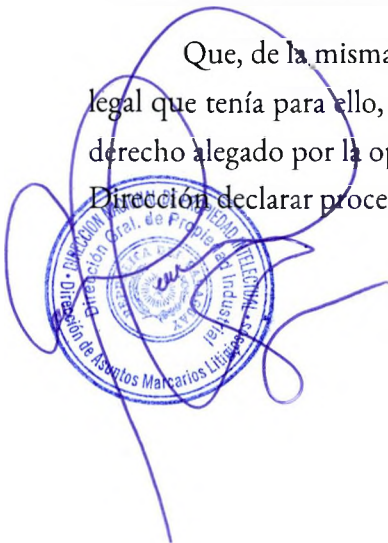
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “REAL TECHNIQUES” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “REAL TECHNIQUES (marca extranjera)”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada REAL TECHNIQUES resulta indudablemente similar a la oponente REAL TECHNIQUES (marca extranjera), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000979

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS PRESENTS INCORPORATED CONTRA CHAO KUNG LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “REAL TECHNIQUES” CLASE 16.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 394/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PARIS PRESENTS INCORPORATED contra CHAO KUNG LEE sobre oposición al registro de marca “REAL TECHNIQUES” clase 16, Expediente n° 1681307 solicitada por CHAO KUNG LEE.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “REAL TECHNIQUES” clase 16, Expediente n° 1681307 solicitada por CHAO KUNG LEE ---





Resolución D.A.M.L n. °

000979

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS PRESENTS INCORPORATED CONTRA CHAO KUNG LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REAL TECHNIQUES" CLASE 16.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000980

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PRINCE CASTLE” CLASE 11.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PRINCE CASTLE LLC contra JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN sobre oposición al registro de marca “PRINCE CASTLE” clase 11, y;-----

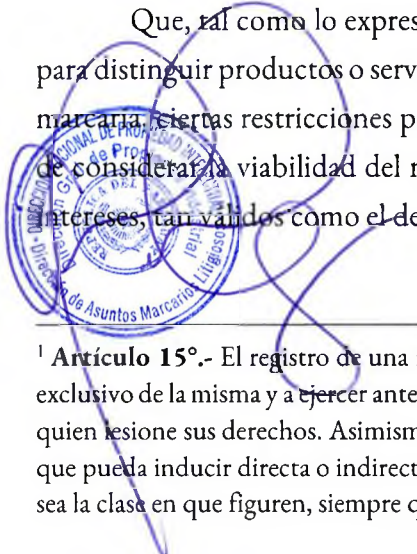
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “PRINCE CASTLE”, solicitada para la clase 11, en base al registro extranjero “PRINCE CASTLE es una famosísima marca extranjera”, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan valiosos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.L n. ° 000980

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PRINCE CASTLE” CLASE 11.-----

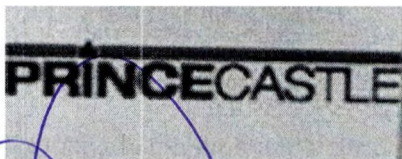
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “PRINCE CASTLE” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “PRINCE CASTLE”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada PRINCE CASTLE resulta indudablemente similar a la oponente PRINCE CASTLE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, en plano gráfico, haciendo una comparación de las etiquetas se observa que las mismas son muy semejantes, lo que provocaría una confusión entre ellas, por lo que no es factible una coexistencia pacífica sin ocasionar confusión.-----



Etiqueta solicitada



Etiqueta registrada





Resolución D.A.M.L n.° 000980

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PRINCE CASTLE” CLASE 11.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 618/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000980**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRINCE CASTLE" CLASE 11.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PRINCE CASTLE LLC contra JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN sobre oposición al registro de marca "PRINCE CASTLE" clase 11, Expediente n° 1840004 solicitada por JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRINCE CASTLE" clase 11, Expediente n° 1840004 solicitada por JACQUELINE ENIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° ~~000981~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “GEA BEAUTY CENTER” CLASE 35.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT contra LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA sobre oposición al registro de marca “GEA BEAUTY CENTER” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “GEA BEAUTY CENTER”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca “GEA” para la clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. ° **000981**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “GEA BEAUTY CENTER” CLASE 35.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “GEA BEAUTY CENTER” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “GEA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada GEA BEAUTY CENTER resulta indudablemente similar a la oponente GEA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----



Resolución D.A.M.L n.º

000981

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “GEA BEAUTY CENTER” CLASE 35.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 376/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT contra LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA sobre oposición al registro de marca “GEA BEAUTY CENTER” clase 35, Expediente n° 2313567 solicitada por LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA.---

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “GEA BEAUTY CENTER” clase 35, Expediente n° 2313567 solicitada por LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA -----





Resolución D.A.M.L n. ° **000981**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LETICIA HAYDEE VILLAGRA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEA BEAUTY CENTER" CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYLA ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000982**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. CONTRA FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” CLASE 43.-----

Asunción, **30 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. contra FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA sobre oposición al registro de marca “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” clase 43, y:-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA”, solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca “KOMBI” para la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000982

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. CONTRA FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” CLASE 43.

de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “KOMBI”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones.

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA resulta indudablemente similar a la oponente KOMBI, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del





Resolución D.A.M.L n.° 000982

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. CONTRA FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” CLASE 43.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 381/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. contra FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA sobre oposición al registro de marca “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” clase 43, Expediente n° 2296941 solicitada por FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000982**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. CONTRA FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” CLASE 43.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LA COMBI COMPLETA COCINA URBANA” clase 43, Expediente n° 2296941 solicitada por FEDERICO GUSTAVO CANATTA SOSA -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000983

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA CONTRA HAI CHIANG KU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “R1” CLASE 12.-

Asunción, 30 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA contra HAI CHIANG KU sobre oposición al registro de marca “R1” clase 12, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “R1”, solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca “R1 (marca extranjera)”, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la



¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000983

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA CONTRA HAI CHIANG KU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R1" CLASE 12.- oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "R1" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "R1 (marca extranjera)", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

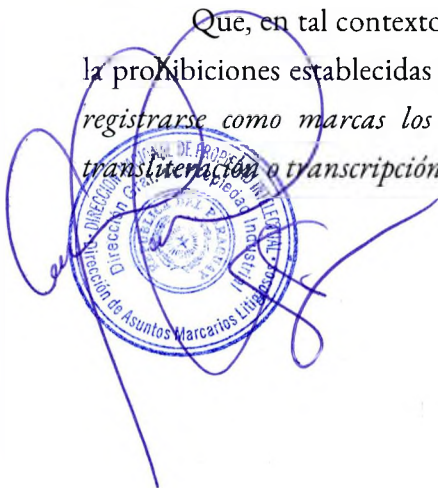
Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada R1 resulta indudablemente similar a la oponente R1 (marca extranjera), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente"





Resolución D.A.M.L n.°

000983

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA CONTRA HAI CHIANG KU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “R1” CLASE 12.-

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 490/2022 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA contra HAI CHIANG KU sobre oposición al registro de marca “R1” clase 12, Expediente n° 1819671 solicitada por HAI CHIANG KU.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “R1” clase 12, Expediente n° 1819671 solicitada por HAI CHIANG KU.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RASPBERRY PI FOUNDATION CONTRA NOVA YORK S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “RASPBERRY PI” CLASE 09.-

Asunción,

30 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RASPBERRY PI FOUNDATION contra NOVA YORK S.A sobre oposición al registro de marca “RASPBERRY PI” clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “RASPBERRY PI”, solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca “RASPBERRY (marca extranjera)” para la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n. 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RASPBERRY PI FOUNDATION CONTRA NOVA YORK S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RASPBERRY PI" CLASE 09.- oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RASPBERRY PI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "RASPBERRY (marca extranjera)", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada R1 resulta indudablemente similar a la oponente R1 (marca extranjera), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente





Resolución D.A.M.L n.° 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RASPBERRY PI FOUNDATION CONTRA NOVA YORK S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “RASPBERRY PI” CLASE 09.-

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 500/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por RASPBERRY PI FOUNDATION contra NOVA YORK S.A. sobre oposición al registro de marca “RASPBERRY PI” clase 09, Expediente n° 1709216 solicitada por NOVA YORK S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “RASPBERRY PI” clase 09, Expediente n° 1709216 solicitada por NOVA YORK S.A.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I n. ° 000985

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA CONTRA HAI CHIANG KU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R1" CLASE 35.-

Asunción, 30 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA contra HAI CHIANG KU sobre oposición al registro de marca "R1" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "R1", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "R1 (marca extranjera)", por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesiona sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda incurrir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



000985

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA CONTRA HAI CHIANG KU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R1" CLASE 35.-

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "R1" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "R1 (marca extranjera)", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.-----

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada R1 resulta indudablemente similar a la oponente R1 (marca extranjera), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*



Resolución D.A.M.L n. ° 000985

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA CONTRA HAI CHIANG KU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “R1” CLASE 35.-

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 489/2022 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA contra HAI CHIANG KU sobre oposición al registro de marca “R1” clase 35, Expediente n° 1819670 solicitada por HAI CHIANG KU.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “R1” clase 35, Expediente n° 1819670 solicitada por HAI CHIANG KU -----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula-----



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEMAG IP HOLDINGS GMBH CONTRA OSCAR LÓPEZ DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRO SEMAG Y ETIQUETA” CLASE 37.-----

Asunción,

30 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DEMAG IP HOLDINGS GMBH contra OSCAR LÓPEZ DE SOUZA sobre oposición al registro de marca “AGRO SEMAG Y ETIQUETA” clase 37, y;---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “AGRO SEMAG Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 37, en base al registro de las marcas DEMAG, en la clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEMAG IP HOLDINGS GMBH CONTRA OSCAR LÓPEZ DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRO SEMAG Y ETIQUETA” CLASE 37.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “AGRO SEMAG Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “DEMAG”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente la oposición deducida.-----

Que, e... queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrá... que constituyan una reproducción imitación, traducción, o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente





Resolución D.A.M.L n.° **000986**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEMAG IP HOLDINGS GMBH CONTRA OSCAR LÓPEZ DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRO SEMAG Y ETIQUETA” CLASE 37.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 261, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DEMAG IP HOLDINGS GMBH contra OSCAR LÓPEZ DE SOUZA sobre oposición al registro de marca “AGRO SEMAG Y ETIQUETA” clase 37, Expediente n° 2101761 solicitada por OSCAR LÓPEZ DE SOUZA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “AGRO SEMAG Y ETIQUETA” clase 37, Expediente n° 2101761 solicitada por OSCAR LÓPEZ DE SOUZA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----


ABC. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000987**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIANNI VERSACE S.R.L. CONTRA ABDUL RAHMAN AHMAD SAFA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VERSENCE” CLASE 03.-----

Asunción,

30 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GIANNI VERSACE S.R.L. contra ABDUL RAHMAN AHMAD SAFA sobre oposición al registro de marca “VERSENCE” clase 33, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “VERSENCE”, solicitada para la clase 03, en base al registro de las marcas VERSACE, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º 000987

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIANNI VERSACE S.R.L. CONTRA ABDUL RAHMAN AHMAD SAFA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VERSENCE” CLASE 03.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “VERSENCE” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “VERSACE”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i” del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.-----

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*



Resolución D.A.M.L n.º **000987**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIANNI VERSACE S.R.L. CONTRA ABDUL RAHMAN AHMAD SAFA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VERSENCE” CLASE 03.-----

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 200, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GIANNI VERSACE S.R.L. contra ABDUL RAHMAN AHMAD SAFA sobre oposición al registro de marca “VERSENCE” clase 33, Expediente n° 2265680 solicitada por ABDUL RAHMAN AHMAD SAFA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “VERSENCE” clase 33, Expediente n° 2265680 solicitada por ABDUL RAHMAN AHMAD SAFA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



000988

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP" CLASE 05.-----

Asunción, 30 AGO 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. contra LABORATORIO AUSTRAL S.A. sobre oposición al registro de marca "POLILEP" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "POLILEP", solicitada para la clase 05, en base en base al registro de las marcas POLIPIL y POLIMED en la clase 05.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.º

000988

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP" CLASE 05.-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, POLILEP (marca solicitada) vs. POLIPIL y POLIMED (marcas oponentes) que si bien las la solicitud como la oposición comparten la misma raíz POLI, sabemos que, para realizar el análisis de las las mismas, debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que; entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.-----

Que, la partícula POLI, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : POLICOR Registro n° 504.891, POLILAX Registro n° 508.927, POLY PLUS Registro n° 542.144, POLIVAL Registro n° 418.335, POLIPAI Registro n° 468.405. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna POLILEP (marca solicitada) vs. POLIPIL y POLIMED (marcas oponentes), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta al error al público consumidor, dado que las marcas impactan de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos de novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir.-----





Resolución D.A.M.L n.º 000988

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP" CLASE 05.-----

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas. -----

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 256/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. contra LABORATORIO AUSTRAL S.A. sobre oposición al registro de marca "POLILEP" clase 05, Expediente nº 2242517, solicitada por LABORATORIO AUSTRAL S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "POLILEP" clase 05, Expediente nº 2242517, solicitada por LABORATORIO AUSTRAL S.A.-----



Resolución D.A.M.L n.º **000988**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDEN ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIO C.E.I.S.A. Y DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA DE CLASE 05.

^ S
3
)
p"
--

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -



ABG. JADYI ALVARENGA EZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **000989**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO HACER LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALMOS S.A., GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELTACORT Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

Asunción, **30 AGO 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALMOS S.A., GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. contra LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "DELTACORT Y ETIQUETA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DELTACORT Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de las marcas DEXACORT, BETACORT y DELTAR, en la clase 05, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para prevenir otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

¹ Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L n.º

000989

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO HACER LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALMOS S.A., GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.L.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELTACORT Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

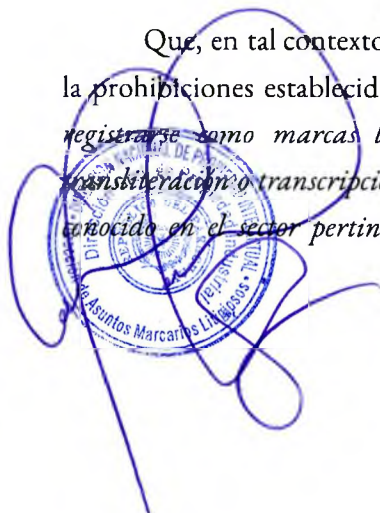
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna DELTACORT Y ETIQUETA (marca solicitada) y DEXACORT, BETACORT y DELTAR (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.-----

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: CASSARA DELTACORT Reg. n° 540.541, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*





Resolución D.A.M.L n.º **000989**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO HACER LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALMOS S.A., GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELTACORT Y ETIQUETA, CLASE 05.-----

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 267/2024 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducida por corresponder así en derecho.-----

**Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:**

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS ALMOS S.A., GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. contra LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "DELTACORT Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2244303, solicitada por LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.---

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DELTACORT Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2244303, solicitada por LABORATORIOS PABLO CASSARA S.R.L.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.-----



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos