Resolución D.A.M.L n. ° 001367

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FOCUSIN, CLASE 05.----------

Asunción, 02 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOMAX AGRO S.A. contra QUIMFA S.A. sobre oposición al registro de la marca FOCUSIN clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FOCUSIN, solicitada para la clase 05, en base a la marca FLOWZIN 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 ley[1] 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. ° 001367

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FOCUSIN, 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 FOCUSIN y la marca oponente FLOWZIN, 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, 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 en su 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "SIN/ZIN", 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, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "FO/CU/SIN" está compuesta por tres sílabas en tanto que la registrada

Resolución D.A.M.L n. ° 001367

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FOCUSIN, CLASE 05.----------

"FLOW/ZIN" "por dos sílabas", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "FLOWZIN" (registrada) y la marca "FOCUSIN" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "FOCUSIN", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "FLOWZIN".----------

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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001367

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FOCUSIN, CLASE 05.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 208/2024 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 SOMAX AGRO S.A. contra QUIMFA S.A. sobre oposición al registro de la marca FOCUSIN clase 05, Expediente n° 2410668 solicitada por QUIMFA S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001367

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOMAX AGRO S.A. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FOCUSIN, CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FOCUSIN clase 05, Expediente n° 2410668 solicitada por QUIMFA S.A----------.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001368

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA CAROLINA RUTH SOSKY LEW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MYLIFE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 02 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. contra CAROLINA RUTH SOSKY LEW sobre oposición al registro de la marca MYLIFE Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MYLIFE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca SMILIFE en las clases 03, 05 y 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[1] 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. ° 001368

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA CAROLINA RUTH SOSKY LEW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MYLIFE 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 realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MYLIFE Y ETIQUETA" y la marca oponente "SMILIFE", se advierte que las marcas en pugna contienen una sola palabra, donde la desinencia coincide con la del oponente, la primera sílaba es disímil, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente, y la última sílaba es la misma. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones MYLIFE Y ETIQUETA (solicitada), y SMILIFE (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: AVON **LIFE**, Registro n° 44.376, **LIFE** GREEN, Registro n° 579.137, SUPER**LIFE**, Registro n° 558.512, B. **LIFE** COLOR, Registro n° 461.174, **LIFE**BUOY, Registro n° 565.497, **LIFE**MED, Registro n° 567.305, MODU**LIFE** Registro n° 564.482, MYSEM **LIFE** Registro n° 541.225 entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica

de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más*

Resolución D.A.M.L n. ° 001368

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA CAROLINA RUTH SOSKY LEW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MYLIFE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras"[2]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

Que, además la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue del oponente, notando que las mismas son muy diferentes en colores formas y tipografía de letras; a continuación se visualizan las mismas: ----------

Solicitud **Oposición**

Que, es importante destacar que el solicitante ya cuenta con derecho adquirido sobre la denominación MYLIFE, registro n° 563.903, para proteger servicios de la clase 44, específicamente: *"Servicios que distinguen: servicios de salud, nutriciòn, masaje, salones de belleza, fisioterapia, aromaterapia, salones de peluquerìa, hidromasajes, sauna, ducha solar, estètica, spa en general"*. Pretendiendo proteger en esta oportunidad servicios de la clase 35, específicamente:

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo II pág. 48 y citas jurisprudenciales.
[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001368

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA CAROLINA RUTH SOSKY LEW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MYLIFE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

"importación, exportación, comercialización de productos estéticos, nutricionales, suplementos, vitaminas, cosméticos para el cuerpo y el rostro, máquinas para diagnóstico estético, nutricional, corporal y facial, administración y gestión de negocios". ----------

Que, en atención a lo expuesto en el párrafo precedente podemos notar que la solicitud de registro pretende proteger servicios que guardan relación con el derecho ya adquirido, siendo así esta Dirección considera que la misma no podría ocasionar perjuicio al oponente. ----------

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, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 254/24 emitido por la

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001368

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. CONTRA CAROLINA RUTH SOSKY LEW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MYLIFE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 HGWBOLIVIA LIMITED CORPORATION S.R.L. contra CAROLINA RUTH SOSKY LEW sobre oposición al registro de la marca MYLIFE Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 23105555 solicitada por CAROLINA RUTH SOSKY LEW.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MYLIFE Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 23105555 solicitada por CAROLINA RUTH SOSKY LEW.----------

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

ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001369

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 CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HEPAGEST, CLASE 05.----------

Asunción, 02 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. 50% Y TV ACCION S.A. 50% contra CIENTÍFICA RAGUSA S.A. sobre oposición al registro de la marca HEPAGEST , clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca HEPAGEST solicitada para la clase 05, en base a la marca HEPAGRAM 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 ley[1] 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. ° 001369

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 CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HEPAGEST, 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 HEPAGEST y la marca oponente HEPAGRAM, gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, entre las marcas en pugna: HEPAGEST (solicitada) vs. HEPAGRAM (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 da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas HEPAGEST y HEPAGRAM, (HEPA) dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. ----------

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 en su conjunto

Resolución D.A.M.L n. ° 001369

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 CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HEPAGEST, CLASE 05.----------

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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten prefijo en 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 el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[2].----------

[2] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001369

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 CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HEPAGEST, CLASE 05.----------

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, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector médico y farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologías. Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro más eficiente, sino que también asegura que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y específicas de la industria, facilitando un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Asesores Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001369

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 CIENTÍFICA RAGUSA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HEPAGEST, 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 revocar el Dictamen n° 218/24 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 GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. 50% Y TV ACCION S.A. 50% CONTRA CIENTÍFICA RAGUSA S.A. sobre oposición al registro de la marca HEPAGEST, clase 05, Expediente n° 2222413 solicitada por CIENTÍFICA RAGUSA S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca HEPAGEST clase 05, Expediente n° 2222413 solicitada por CIENTÍFICA RAGUSA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001370

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREFIX" CLASE 01.----------

Asunción, 02 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "PREFIX" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PREFIX", solicitada para la clase 01, en base a las marcas PREFIX clase 01 y PREFAXIL 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 ley[1] 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. ° 001370

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREFIX" CLASE 01.----------

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 "PREFIX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones" PREFIX y PREFAXIL", 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, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001370

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREFIX" CLASE 01.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de los oponentes, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar las oposiciones.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Lemas

Resolución D.A.M.L n. ° 001370

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREFIX" CLASE 01.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 257/24, 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** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposiciones al registro de marca "PREFIX" clase 01, Expediente n° 1865563 solicitada por SOMAX AGRO S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PREFIX" clase 01, Expediente n° 1865563 solicitada por SOMAX AGRO S.A.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001371

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

Asunción, 02 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ARCO IRIS S.A. contra INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO sobre oposición al registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA clase 16, y. —---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 16, en base a la marca DON YUYO ARCOIRIS 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 ley[1] 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. ° 001371

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R YUYO Y ETIQUETA, 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, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca R YUYO solicitada en la clase 16, pretende proteger productos tales como*: papel, cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, pinceles, máquinas de escribir, materia plásticas para embalaje entre otros".* Por otro lado, la marca registrada DON YUYO ARCOIRIS en la clase 05, protege productos: "*exclusivamente hierbas medicinales, té medicinal e infusiones medicinales".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. R YUYO solicitada en la clase 16, se enfoca en productos de papelería entre otros, mientras que DON YUYO ARCOIRIS registrada en la clase 05, está más orientada hacia productos medicinales, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas R YUYO, solicitada en la clase 16, y DON YUYO ARCOIRIS, registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Lemas

Resolución D.A.M.L n. ° 001371

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 05 y 16 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*[2] ----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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.----------

[2] *MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105*

Resolución D.A.M.L n. ° 001371

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCO IRIS S.A. CONTRA INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R YUYO Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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° 270/24 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 ARCO IRIS S.A. contra INGRID JANAINA LOPEZ DE QUEVEDO sobre oposición al registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA, clase 16, Expediente n° 2434734 solicitada por INGRID JANAINA LÓPEZ DE QUEVEDO----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca R YUYO Y ETIQUETA clase 16, Expediente n° 2434734 solicitada por INGRID JANAINA LÓPEZ DE QUEVEDO----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCK WORLD S.A. CONTRA OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 02 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ROCK WORLD S.A. CONTRA OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA sobre oposición al registro de la marca ROCK IN CHACO Y ETIQUETA clase 41, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca ROCK IN RIO 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 ley[1] 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. ° 001372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCK WORLD S.A. CONTRA OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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 ROCK IN CHACO Y ETIQUETA y la marca oponente ROCK IN RIO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud: las marcas están expresadas de diferentes maneras, las desinencias de las mismas son muy diferentes CHACO - RIO, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marcas ya existentes (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 en su 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, si bien existen algunas semejanzas entre las denominaciones, ROCK particularmente en el aspecto fonético, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores ya que dicha denominación es de uso común para clase 41 (estilo musical), coexistiendo ya en el mercado a nombre de diferentes titulares como podemos

Resolución D.A.M.L n. ° 001372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCK WORLD S.A. CONTRA OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

mencionar algunos: COSQUIN **ROCK** Reg. nº 580.513, **ROCK** SANBER Reg. nº 550.043, RPC **ROCK** PADEL CENTER Reg. nº 554.368, **ROCK** HAYHU Reg. nº 483.584, WINTER **ROCK** Reg. nº 422.588 entre otros.----------

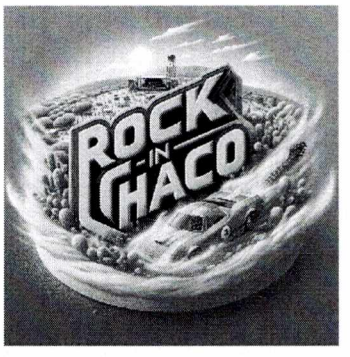
Que, es preciso hacer notar que cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, sino también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. ----------

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, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada ROCK IN CHACO Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada ROCK IN RIO .----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCK WORLD S.A. CONTRA OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------



OPONENTE ***SOLICITADA***

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCK WORLD S.A. CONTRA OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 673/24 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 ROCK WORLD S.A. contra OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA sobre oposición al registro de la marca ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n° 2405441 solicitada por OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ROCK IN CHACO Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n° 2405441 solicitada por OSCAR PATROCINIO BENITEZ MIRANDA ----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001373

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXAR, CLASE 05.----------

Asunción, 03 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca PIXAR clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PIXAR, solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas PIXABAN y PIRAC, ambas 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 ley[1] 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. ° 001373

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXAR, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PIXAR y las marcas oponentes PIXABAN y PIRAC, 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, lo que respecta a la primera oposición PIXAR vs. PIXABAN, notamos que tienen en común las sílabas iniciales PIXA, marcando la diferencia la desinencia en ambas, es justamente esta última sílaba la que al ser pronunciada otorga fuerza y distintividad.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marcas ya existentes (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 en su 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001373

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXAR, CLASE 05.----------

Que, lo que respecta a la segunda oposición, PIXAR vs. PIRAC, notamos que ambas tienen en común la sílaba inicial PI, marcando la diferencia la desinencia en ambas, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "PI", 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 el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; tanto la solicitud como las oposiciones son vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "PIXABAN y PIRAC" (registradas) y la marca "PIXAR" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la solicitud de registro, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con las marcas oponentes.----------

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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001373

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXAR, CLASE 05.----------

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.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 308/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001373

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIXAR, CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca PIXAR clase 05, Expediente n° 22109993 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PIXAR clase 05, Expediente n° 22109993 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCANEST, CLASE 05.----------

Asunción, 03 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA contra PHARMANEST S.A. sobre oposición al registro de la marca GLUCANEST clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GLUCANEST, solicitada para la clase 05, en base a la marca GLUCAL MET 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 ley[1] 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. ° 001374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCANEST, 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 realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GLUCANEST" y la marca oponente "GLUCAL MET", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por una sola palabra, mientras que el oponente cuenta con dos palabras, donde la raíz es común y la desinencia es disímil. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones GLUCANEST (solicitada), y GLUCALMET (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **GLUC**ANTIME, Registro n° 422.709, **GLUC**ONEX, Registro n° 546.649, **GLUC**OGALEN, Registro n° 478.875, **GLUC** UP, Registro n° 390.098, entre otros,

Resolución D.A.M.L n. ° 001374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCANEST, CLASE 05.----------

extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, además es importante resaltar que el solicitante ya cuenta con derecho adquirido sobre la partícula **NEST**, a continuación se citan algunas de ella: LERCA**NEST** Registro n° 503.841, MICO**NEST** Registro n° 503.836, ACI**NEST** Registro n° 503.834, CURA**NEST** Registro n° 504.767. Con ello se comprueba que el solicitante pretende ampliar la protección en la clase 05.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*

Resolución D.A.M.L n. ° 001374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCANEST, CLASE 05.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 624/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

[2] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA PHARMANEST S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCANEST, CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA contra PHARMANEST S.A. sobre oposición al registro de la marca GLUCANEST clase 05, Expediente n° 2311267 solicitada por PHARMANEST S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GLUCANEST clase 05, Expediente n° 2311267 solicitada por PHARMANEST S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE Y HECTOR RAUL MARTINEZ SABE CONTRA POLISUR 2000 SLU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLARBOX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

Asunción, 03 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE Y HECTOR RAUL MARTINEZ SABE contra POLISUR 2000 SLU sobre oposición al registro de la marca POLARBOX Y ETIQUETA clase 21, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca POLARBOX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 21, en base a la marca TRR POLAR COOLER en la clase 21, 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[1] 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. ° 001375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE Y HECTOR RAUL MARTINEZ SABE CONTRA POLISUR 2000 SLU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLARBOX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

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 POLARBOX Y ETIQUETA y la marca oponente TRR POLAR COOLER, 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, 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 en su 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "POLAR", 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE Y HECTOR RAUL MARTINEZ SABE CONTRA POLISUR 2000 SLU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLARBOX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

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, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "POLARBOX Y ETIQUETA" está compuesta por una sola palabra en tanto que la registrada "TRR POLAR COOLER" "está compuesta por tres palabras", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "TRR POLAR COOLER" (registrada) y la marca "POLARBOX Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "POLAR Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "TRR POLAR COOLER".--

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, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE Y HECTOR RAUL MARTINEZ SABE CONTRA POLISUR 2000 SLU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLARBOX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

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.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 487/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE Y HECTOR RAUL MARTINEZ SABE CONTRA POLISUR 2000 SLU SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POLARBOX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE Y HECTOR RAUL MARTINEZ SABE contra POLISUR 2000 SLU sobre oposición al registro de la marca POLARBOX Y ETIQUETA clase 21, Expediente n° 2411505 solicitada por POLISUR 2000 SLU.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca POLARBOX Y ETIQUETA clase 21, Expediente n° 2411505 solicitada por POLISUR 2000 SLU.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILITIA 60, CLASE 05.----------

Asunción, 03 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra H3 AGROCHEMICALS S.A. sobre oposición al registro de la marca MILITIA 60 clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MILITIA 60, solicitada para la clase 05, en base a la marca MILITO 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 ley[1] 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. ° 001376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILITIA 60, 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 MILITIA 60 y la marca oponente MILITO, 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, 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 en su 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "MILI", 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. ° 001376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILITIA 60, CLASE 05.----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "MI/LI/TIA 60" está compuesta por tres sílabas más el número 60 en tanto que la registrada "MI/LI/TO" "por tres sílabas", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada se encuentran en la desinencia.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "MILITO" (registrada) y la marca "MILITIA 60" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "MILITIA 60", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "MILITO".----------

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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILITIA 60, CLASE 05.----------

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 solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 528/2024 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 001376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MILITIA 60, CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TECNOMYL S.A. contra H3 AGROCHEMICALS S.A. sobre oposición al registro de la marca MILITIA 60 clase 05, Expediente n° 2230742 solicitada por H3 AGROCHEMICALS S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MILITIA 60 clase 05, Expediente n° 2230742 solicitada por H3 AGROCHEMICALS S.A----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SISTEMAS Y GESTIONES S.A. CONTRA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 03 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A. contra TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. sobre oposición al registro de la marca TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base a la solicitada con anterioridad SISTEMAS Y GESTIONES S.A. 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 ley[1] 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. ° 001377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SISTEMAS Y GESTIONES S.A. CONTRA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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 TU GESTIÓN DE COBRANZA Y ETIQUETA S.A. y la marca oponente SISTEMAS Y GESTIONES S.A. gramaticalmente las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la solicitada con anterioridad (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 en su 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "GESTIÓN", 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. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SISTEMAS Y GESTIONES S.A. CONTRA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común GESTIÓN las cuales se detallan a continuación: LG LA GERENCIA, GESTIÓN INMOBILIARIA Reg. n° 556.131, Clase 36, HOST ASESORIA Y GESTIÓN INTEGRAL ADUANERA Reg. n° 514.175, Clase 36, GG GESTIÓN GANADERA Reg. n° 475.395, Clase 36, GESTIÓN INMOBILIARIA NAVARRO Reg. n° 428.869, clase 36. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares. ----------

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 el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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, 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

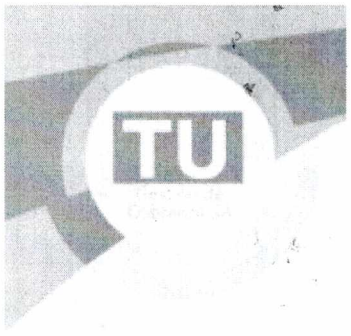
Resolución D.A.M.L n. ° 001377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SISTEMAS Y GESTIONES S.A. CONTRA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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.----------

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:----



SISTEMAS Y GESTIONES S.A

Solicitud (Mixta) **Oposición (Denominativa)**

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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. ° 001377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SISTEMAS Y GESTIONES S.A. CONTRA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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° 286/24 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 SISTEMAS Y GESTIONES S.A. contra TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. sobre oposición al registro de la marca TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2303626 solicitada por TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A.---

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A. Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2303626 solicitada por TU GESTIÓN DE COBRANZA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K Y K INDUSTRIA PLÁSTICA S.R.L. CONTRA TUNG LAM CHOI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISABELA, CLASE 28.----

Asunción, 03 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: K Y K INDUSTRIA PLÁSTICA S.R.L. contra TUNG LAM CHOI sobre oposición al registro de marca "ISABELA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ISABELA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca "ISABELLA" 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 ley[1] 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. ° 001378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K Y K INDUSTRIA PLÁSTICA S.R.L. CONTRA TUNG LAM CHOI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISABELA, CLASE 28.----

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 ISABELA e ISABELLA 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, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por un solo vocablo "ISABELA/ ISABELLA" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión.----------

Que, la única diferencia que encontramos es que el solicitante suprime LL por la L, que fonéticamente son muy similares, dicho de esta manera notamos que no logra alejar la confusión, la identidad ni la exactitud entre las marcas, al contrario; visualizamos existe identidad gramatical, fonética y conceptual.----------

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 inducen a confusión.----------

Que, la solicitud de registro ISABELA, pretende proteger productos de la clase 28, específicamente: "*Todos*". Tales como: "*Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; articulos de gimnasia y deporte; adornos para arboles de navidad*". Mientras que el oponente ISABELLA, protege productos de la clase 28, específicamente: "*Exclusivamente munecas*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K Y K INDUSTRIA PLÁSTICA S.R.L. CONTRA TUNG LAM CHOI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISABELA, CLASE 28.----

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 28***, 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 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 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. ° 001378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K Y K INDUSTRIA PLÁSTICA S.R.L. CONTRA TUNG LAM CHOI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISABELA, CLASE 28.----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 15/2024, 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 K Y K INDUSTRIA PLASTICA S.R.L. contra TUNG LAM CHOI sobre oposición al registro de marca "ISABELA" clase 28, Expediente n° 2317486 solicitada por TUNG LAM CHOI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ISABELA" clase 28, Expediente n° 2317486 solicitada por TUNG LAM CHOI.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 04 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "8a Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "8a Y ETIQUETA" , solicitada para la clase 39, sobre la solicitada con anterioridad 8a clase 35, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado 8a y ETIQUETA solicitada en clase 39 y la oposición; solicitada con anterioridad 8a, en clase 35 específicamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sandwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas*". ----------

Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023.----------

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37 para proteger los siguientes servicios: "*Servicios de construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de obras de construcción*".----------

Que, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger productos de la clase 19, específicamente: "*Transporte de mercancías en el ámbito de construcciones (civiles y viales)*". Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a construcción.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios y Lemas

Resolución D.A.M.L n. ° 001379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca OCHO A S.A. es la razón social y nombre comercial del solicitante; en el caso de autos corresponde señalar., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al 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, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

Resolución D.A.M.L n. °____ 001379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 no se halla incursa 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° 546/2024 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 IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "8a Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2368899, solicitada por OCHO A S.A..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "8a Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2368899, solicitada por OCHO A S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 04 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "8a Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "8a Y ETIQUETA" , solicitada para la clase 35, sobre la solicitada con anterioridad 8a clase 35, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado 8a y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la oposición; solicitada con anterioridad 8a, en clase 35 específicamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sandwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas*". ----------

Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023.----------

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37 para proteger los siguientes servicios: "*Servicios de construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de obras de construcción*".----------

Que, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, todo para el ámbito de construcciones (civiles y viales)*". Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de

Resolución D.A.M.L n. ° 001380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.----------

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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca OCHO A S.A. es la razón social y nombre comercial del solicitante; en el caso de autos corresponde señalar., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al 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*". ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 no se halla incursa 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° 545/2024 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 IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "8a Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2368897, solicitada por OCHO A S.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "8a Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2368897, solicitada por OCHO A S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

Asunción, 04 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "8a Y ETIQUETA" clase 19, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "8a Y ETIQUETA" , solicitada para la clase 19, sobre la solicitada con anterioridad 8a clase 35, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado 8a y ETIQUETA solicitada en clase 19 y la oposición; solicitada con anterioridad 8a, en clase 35 específicamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sandwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas*". ----------

Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023.----------

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37 para proteger los siguientes servicios: "*Servicios de construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de obras de construcción*".----------

Que, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger productos de la clase 19, específicamente: "*Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones*". Tal como se puede apreciar tanto la

Resolución D.A.M.L n. ° 001381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a construcción.----------

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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca OCHO A S.A. es la razón social y nombre comercial del solicitante; en el caso de autos corresponde señalar., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al 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*". ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 no se halla incursa 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° 544/2024 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 IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "8a Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 2368896, solicitada por OCHO A S.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 8a Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "8a Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 2368896, solicitada por OCHO A S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001382

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 19.------

Asunción, 04 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "OCHO A" clase 19, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OCHO A" , solicitada para la clase 19, sobre la marca 8e y 8a IMPORT clase 35 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001382

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 19.------

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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado OCHO A solicitada en clase 19 y la oposición; solicitada 8e y 8a IMPORT, en clase 35 específicamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sandwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas*". ----------

Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023.----------

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37 para proteger los siguientes servicios: "*Servicios de construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de obras de construcción*".----------

Que, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger productos de la clase 19, específicamente: *"Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos"*. Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 001382

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 19.------

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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca OCHO A S.A. es la razón social y nombre comercial del solicitante; en el caso de autos corresponde señalar., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al 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, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001382

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 19.------

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 incursa 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° 547/2024 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 IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "OCHO A" clase 19, Expediente n° 2368887, solicitada por OCHO A S.A..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OCHO A" clase 19, Expediente n° 2368887, solicitada por OCHO A S.A.--------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001383

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 39.------

Asunción, 04 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "OCHO A" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OCHO A" , solicitada para la clase 39, sobre la marca 8e y 8a IMPORT clase 35 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001383

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado OCHO A solicitada en clase 39 y la oposición; solicitada 8e y 8a IMPORT, en clase 35 específicamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sandwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas*". ----------

Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023.----------

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37 para proteger los siguientes servicios: "*Servicios de construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de obras de construcción*".----------

Que, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger productos de la clase 39, específicamente: *"Transporte de mercancías en el ámbito de construcciones (civiles y viales)"*. Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001383

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 39.------

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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca OCHO A S.A. es la razón social y nombre comercial del solicitante; en el caso de autos corresponde señalar., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al 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, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 001383

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 39.------

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 incursa 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° 549/2024 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 IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "OCHO A" clase 39, Expediente n° 2368894, solicitada por OCHO A S.A..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OCHO A" clase 39, Expediente n° 2368894, solicitada por OCHO A S.A.--------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 35.------

Asunción, 04 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "OCHO A" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OCHO A" , solicitada para la clase 35, sobre la marca 8e y 8a IMPORT clase 35 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado OCHO A solicitada en clase 35 y la oposición; solicitada 8e y 8a IMPORT, en clase 35 específicamente: "*Servicios de importación, exportación, comercialización al por menor y mayor de electrodomésticos; productos electrónicos; menajes de cocina; cubiertos; vajillas; artículos para el hogar; equipos de informática; equipos audiovisuales; vibradores; sandwicheras; muebles; monitores; impresoras; heladeras; televisores; router; exprimidoras; licuadoras; enceres de uso común en las casas*". ----------

Que, si bien es cierto el oponente sustenta su oposición en el derecho de prelación teniendo en cuenta que el oponente presentó su solicitud de registro en fecha 28 de julio de 2023 mientras que; el solicitante presenta su solicitud en fecha 29 de agosto de 2023.----------

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el solicitante ya posee derecho adquirido sobre la marca 8a y ETIQUETA, ello se puede comprobar con los registros nrs. 439.803 y 440.416 ambas en la clase 37 para proteger los siguientes servicios: "*Servicios de construcción (civiles y viales), servicios de reparación, supervisión y/o dirección de obras de construcción*".----------

Que, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger productos de la clase 39, específicamente: *"Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, todo para el ámbito de construcciones (civiles y viales)"*. Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como las ya registradas están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a servicios de construcción.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 35.------

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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca OCHO A S.A. es la razón social y nombre comercial del solicitante; en el caso de autos corresponde señalar., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al 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, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios - Asunción

Resolución D.A.M.L n. ° 001384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA CONTRA OCHO A S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OCHO A, CLASE 35.------

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 incursa 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° 548/2024 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 IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA contra OCHO A S.A. sobre oposición al registro de marca "OCHO A" clase 35, Expediente n° 2368888, solicitada por OCHO A S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OCHO A" clase 35, Expediente n° 2368888, solicitada por OCHO A S.A.-------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNODAY, CLASE 35.----------

Asunción, 04 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra CALTECH S.A. sobre oposición al registro de la marca TECNODAY clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TECNODAY, solicitada para la clase 35, en base a la marca TECNO DAY en la clase 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 ley[1] 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. ° 001385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNODAY, 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 realizar un análisis detallado de las marcas en conflicto, se puede observar que TECNODAY y TECNO DAY presentan diferencias significativas en varios aspectos. Desde una perspectiva visual, las marcas están representadas de manera distinta, ya que una se presenta como una palabra unificada (TECNODAY) mientras que la otra está separada por un espacio (TECNO DAY). En el plano conceptual, aunque ambos comparten una referencia a tecnología y tiempo, la forma en que se expresan sugiere una identidad propia para cada una. Fonéticamente, las marcas también se distinguen debido a la pausa natural que genera el espacio en TECNO DAY, lo que altera ligeramente su pronunciación y ritmo en comparación con TECNODAY. Estas características, en conjunto, evidencian una diferencia sustancial entre ambas denominaciones.----------

Que, al evaluar los servicios y naturaleza protegidos por cada marca, se evidencian diferencias significativas en cuanto a su enfoque y los sectores que abarcan. La marca TECNO DAY, oponente en la clase 35, *ofrece servicios orientados al ámbito comercial y publicitario, como la organización de ferias, consultoría y gestión de negocios, promoción de ventas, y administración de programas de fidelización, los cuales se centran en estrategias generales de marketing y gestión empresarial.*----------

Por otro lado, la marca solicitada TECNODAY, también en la clase 35, *se especializa en servicios publicitarios y comerciales con un enfoque particular en el sector agrícola. Estos incluyen asesoramiento sobre productos y servicios agrícolas, soporte técnico en las diferentes etapas del cultivo, e intermediación comercial relacionada con dicho sector.*----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNODAY, CLASE 35.----------

Que, esta distinción en los sectores y objetivos de los servicios protegidos por ambas marcas demuestra que operan en ámbitos distintos, lo que reduce considerablemente cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores.----------

Que también podemos señalar que: TECNO DAY oponente, se dirige principalmente a empresas interesadas en actividades comerciales y publicitarias generales, tales como promoción de ventas y administración de programas de fidelización, lo que indica un enfoque más amplio en el ámbito corporativo. Por otro lado, TECNODAY solicitada, tiene un público objetivo específico en el sector agrícola, incluyendo empresas o individuos que requieren servicios técnicos, asesoramiento y apoyo en operaciones relacionadas con la producción agrícola.----------

Que, con esto es muy evidente las diferencias entre las mismas, TECNO DAY opera en el contexto de eventos comerciales, publicidad masiva y gestión de negocios, lo que lo vincula con actividades de promoción y posicionamiento empresarial. TECNODAY, por su parte, trabaja en un contexto más técnico y específico, a abarcar desde la asesoría agrícola hasta la gestión operativa en todas las fases del cultivo.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNODAY, CLASE 35.----------

servicios protegidos por TECNODAY y TECNO DAY,son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 514/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicion 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 acciones deducidas por TECNOMYL S.A. contra CALTECH S.A. sobre oposicion al registro de la marca TECNODAY, clase 35, Expediente n° 2298486 solicitada por CALTECH S.A.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CALTECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECNODAY, CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TECNODAY clase 35, Expediente n° 2298486 solicitada por CALTECH S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001386

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. Y GLORIA G. ORTEGA Y OTROS CONTRA MORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARCO Y ETIQUETA CLASE 44.----------

Asunción, 06 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. Y GLORIA G. ORTEGA Y OTROS contra MORADO S.A. sobre oposición al registro de la marca ARCO Y ETIQUETA clase 44, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ARCO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base a las marcas ARGO y ARCOIRIS, clase 03 y 44 respectivamente en la clase 16, 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[1] 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. ° 001386

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. Y GLORIA G. ORTEGA Y OTROS CONTRA MORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARCO Y ETIQUETA CLASE 44.----------

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 ARCO Y ETIQUETA y las marcas oponentes ARGO y ARCOIRIS, 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, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. **En la primera oposición** la marca ARGO registrada en la clase 03 protege productos *tales como: "Esencias, aceites esenciales, esencias etéricas, esencias para uso en la manufactura y en la industria, aceites esenciales de petit-grain, palo santo, menta y afines".* Por otro lado, **la segunda oposición** ARCOIRIS registrada: en la clase 44, protege productos: "*Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura".* Y **la marca solicitada** ARCO en la clase 44 pretende proteger servicios como*: (Consultoría sobre salud; alquiler de equipos médicos; exploración médica; servicios de odontología; servicios de ortodoncia)* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que dichas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Internacionales

Resolución D.A.M.L n. ° 001386

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. Y GLORIA G. ORTEGA Y OTROS CONTRA MORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARCO Y ETIQUETA CLASE 44.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen dichas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta.----------

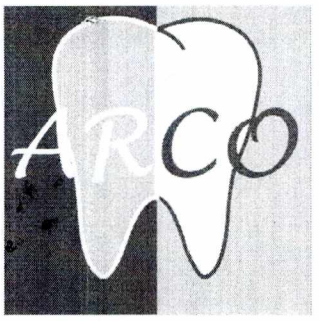
Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ARCO, solicitada en la clase 44, y ARGO y ARCOIRIS, registradas en la clase 03 y 44 respectivamente, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple 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.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de dichas marcas podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos y servicios protegidos por las oponentes y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada ARCO Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marcas registradas ARGO y ARCOIRIS .----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001386

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. Y GLORIA G. ORTEGA Y OTROS CONTRA MORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARCO Y ETIQUETA CLASE 44.----------



SOLICITADA

ARGO - DENOMINATIVA

OPONENTES

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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. ° 001386

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. Y GLORIA G. ORTEGA Y OTROS CONTRA MORADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARCO Y ETIQUETA CLASE 44.----------

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° 672/24 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acciones deducidas por AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. Y GLORIA G. ORTEGA Y OTROS contra MORADO S.A. sobre oposiciones al registro de la marca ARCO Y ETIQUETA, clase 44, Expediente n° 2189839 solicitada por MORADO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ARCO Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2189839 solicitada por MORADO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 06 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION sobre oposición al registro de marca "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca B BIMBO, en clase 30 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 ley[1] 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. ----------

[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. ° 001387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 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 PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente B BIMBO, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de PANADERÍA CONFITERÍA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA y 'B BIMBO' en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los productos y servicios disponibles.----------

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, es importante destacar que tanto PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA como B BIMBO ofrecen alternativas atractivas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los servicios y productos, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva, lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que cada una aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.----------

Que, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

gráfica o visual que justifique la oposición.----------

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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.----------

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° 505/24 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION sobre oposición al registro de la marca, "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2371723 solicitada por DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2371723 solicitada por DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYE ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRES CERROS" CLASE 35.----------

Asunción, 06 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.) sobre oposición al registro de marca "TRES CERROS" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRES CERROS", solicitada para la clase 35, en base al registro "TRES LEONES" 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[1] 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. ° 001388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRES CERROS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TRES CERROS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "TRES LEONES", 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 TRES CERROS (solicitada) y TRES LEONES (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRES CERROS" CLASE 35.----------

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 346/2023 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. ° 001388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRES CERROS" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.) sobre oposición al registro de marca "TRES CERROS" clase 35, Expediente n° 2045467 solicitada por CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.).----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRES CERROS" clase 35, Expediente n° 2045467 solicitada por CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CECON S.A.E.).----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos - REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRINSEO EUROPE GMBH CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRINCEO" CLASE 01.----------

Asunción, 06 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TRINSEO EUROPE GMBH contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "TRINCEO" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRINCEO", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca "TRINSEO" 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 ley[1] 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. ° 001389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRINSEO EUROPE GMBH CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRINCEO" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones y de clase.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TRINCEO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "TRINSEO", 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 TRINCEO (solicitada) y TRINSEO (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRINSEO EUROPE GMBH CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRINCEO" CLASE 01.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 497/2024 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:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRINSEO EUROPE GMBH CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRINCEO" CLASE 01.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TRINSEO EUROPE GMBH contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "TRINCEO" clase 01, Expediente n° 2400169 solicitada por PASTOR ROCHE.-

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TRINCEO" clase 01, Expediente n° 2400169 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FAIRLIFE, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAIRLIFE, CLASE 29.----------

Asunción, 06 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GLORIA S.A. contra FAIRLIFE, LLC., sobre oposición al registro de la marca FAIRLIFE clase 29, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FAIRLIFE, solicitada para la clase 29, en base a la marca PURE LIFE 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 ley[1] 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. ° 001390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FAIRLIFE, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAIRLIFE, 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 realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FAIRLIFE" y la marca oponente "PURE LIFE", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por una sola palabra, mientras que la denominación del oponente está compuesta por dos palabras, donde la desinencia del solicitante LIFE coincide con la segunda palabra del oponente, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones FAIRLIFE (solicitada), y PURE LIFE (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: FINO **LIFE**, Registro n° 520.223, **LIFE'S**, Registro n° 441.104, ARCOR **LIFE**, Registro n° 437.615, QUAKER **LIFE** Registro n° 536.763, **LIFE** BALANCE, Registro n° 560.004, NUTRI **LIFE** AJ, Registro n° 547.894, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FAIRLIFE, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAIRLIFE, CLASE 29.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo II pág. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FAIRLIFE, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAIRLIFE, CLASE 29.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

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, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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 confiormar el Dictamen n° 369/2024 emitido

[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLORIA S.A. CONTRA FAIRLIFE, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAIRLIFE, CLASE 29.----------

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 GLORIA S.A. contra FAIRLIFE, LLC., sobre oposición al registro de la marca FAIRLIFE clase 29, Expediente n° 1810214 solicitada por FAIRLIFE LLC., ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FAIRLIFE clase 29, Expediente n° 1810214 solicitada por FAIRLIFE LLC.,----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORMOSA S.A. CONTRA ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIZE Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

Asunción, 06 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FORMOSA S.A. contra ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN sobre oposición al registro de la marca BRIZE Y ETIQUETA clase 11, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BRIZE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 11, en base a la marca BRISA en la clase 11 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 ley[1] 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. ° 001391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORMOSA S.A. CONTRA ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIZE Y ETIQUETA, 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 haciendo una comparación entre las marcas BRIZE y BRISA , es preciso destacar las diferencias tanto fonéticas como conceptuales que minimizan la posibilidad de confusión en el mercado. Desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten una estructura breve y una sonoridad inicial similar, presentan una diferencia en la vocal final ("E" en BRIZE y "A" en BRISA) que modifica significativamente su pronunciación y percepción auditiva. Por otro lado, en el plano conceptual, BRISA evoca una corriente de aire suave, mientras que BRIZE, al no corresponder con un término del lenguaje común, adquiere un carácter más abstracto y distintivo. Estas diferencias, en conjunto, permiten concluir que las marcas pueden coexistir sin generar un riesgo de confusión en los consumidores.----------

Que, al evaluar los productos y naturaleza protegidos por cada marca, se evidencian diferencias significativas en cuanto a su enfoque y los sectores que abarcan. La marca BRISA, oponente en la clase 11, *Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.*----------

Por otro lado, la marca solicitada BRIZE, también en la clase 11, *acondicionadores de aire, congeladores, freezer horizontal, heladeras.*----------

Que también podemos señalar que: Se evidencian diferencias significativas que delimitan claramente los sectores y enfoques comerciales de cada una. La marca BRISA , inscrita en la clase 11, se orienta hacia una amplia gama de productos relacionados con el alumbrado, la calefacción, la producción de vapor, la cocción, la refrigeración, la ventilación, la distribución de agua e

Resolución D.A.M.L n. ° 001391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORMOSA S.A. CONTRA ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIZE Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

instalaciones sanitarias, a un lado. Enfoque general en soluciones para el hogar y la industria. En contraste, la marca BRIZE , también dentro de la clase 11, presenta un enfoque más específico y especializado en aparatos como acondicionadores de aire, congeladores, congeladores horizontales y heladeras, orientados principalmente a la refrigeración y el confort térmico. Estas diferencias en la naturaleza y los productos protegidos reflejan una diversificación en los segmentos de mercado a los que cada marca se dirige, reduciendo significativamente el riesgo de confusión en los consumidores, quienes perciben las marcas como asociadas a categorías de productos diferenciadas dentro de la misma clase.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por BRIZE y BRISA, son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORMOSA S.A. CONTRA ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRIZE Y ETIQUETA, CLASE 11.----------

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 revocar el Dictamen n° 350/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicion 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 FORMOSA S.A. contra ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN sobre oposición al registro de la marca BRIZE Y ETIQUETA, clase 11, Expediente n° 1702703 solicitada por ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BRIZE Y ETIQUETA clase 11, Expediente n° 1702703 solicitada por ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BECELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 09 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI contra FEDERICO GATTI BECELLI sobre oposición al registro de marca "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca "MOCCA" clase 43, 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[1] 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. ° 001392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BECELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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 MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA Y ETIQUETA y MOCCA 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, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "MOKKA / MOCCA" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras CAPS & COOFEE STORE para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

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 inducen a confusión.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BECELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Que, la solicitud de registro MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 43, específicamente: "*preparación de alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal*". Mientras que el oponente MOCCA, protege servicios de la clase 43, específicamente: *"Servicios de bar, parrillada, pub y confiteria".*----------

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 relacionados de la clase 43***, 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 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*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Limpossi

Resolución D.A.M.L n. ° 001392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BECELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 228/24, 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 ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI contra FEDERICO GATTI BECELLI sobre oposición al registro de marca "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2370412 solicitada por GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2370412 solicitada por GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001393

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KETOLAC, CLASE 05.----------

Asunción, 09 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALMOS S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "KETOLAC" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KETOLAC", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "KEDOLAC" 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 ley[1] 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. ° 001393

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KETOLAC, 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, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"KETOLAC",** clase 05, y la oposición **"KEDOLAC"**, clase 05. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"KETOLAC"** y la marca oponente **"KEDOLAC",** se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente a la marca registrada, es decir se comparten letras en el mismo orden. La única diferencia es que entre el solicitante y el oponente son las letras T/D "KETOLAC - KEDOLAC" . De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "**KETOLAC**" en la misma clase 05. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan

Resolución D.A.M.L n. ° 001393

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KETOLAC, CLASE 05.----------

extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

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 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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 625/2024, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001393

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KETOLAC, CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS ALMOS S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "KETOLAC" clase 05, Expediente n° 2258336 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KETOLAC" clase 05, Expediente n° 2258336 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEMIN INDUSTRIES, INC., CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESKEMIN, CLASE 05.----------

Asunción, 09 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KEMIN INDUSTRIES, INC., contra LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca ESKEMIN clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ESKEMIN, solicitada para la clase 05, en base a la marca KEMIN 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 ley[1] 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. ° 001394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEMIN INDUSTRIES, INC., CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESKEMIN, 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 ESKEMIN y la marca oponente KEMIN, 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, 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 en su 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "KEMIN", 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. ° 001394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEMIN INDUSTRIES, INC., CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESKEMIN, CLASE 05.----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "ES/KE/MIN" está compuesta por tres sílabas en tanto que la registrada "KE/MIN" "por dos sílabas", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada se encuentran en la desinencia.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "KEMIN" (registrada) y la marca "ESKEMIN" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "ESKEMIN", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "MILITO".----------

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, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte

Resolución D.A.M.L n. ° 001394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEMIN INDUSTRIES, INC., CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESKEMIN, CLASE 05.----------

que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

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

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo ll pág. 48 y citas jurisprudenciales.
[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEMIN INDUSTRIES, INC., CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESKEMIN, CLASE 05.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 213/2024 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 KEMIN INDUSTRIES, INC., contra LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca ESKEMIN clase 05, Expediente n°

Resolución D.A.M.L n. ° 001394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEMIN INDUSTRIES, INC., CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESKEMIN, CLASE 05.----------

2355650 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ESKEMIN clase 05, Expediente n° 2355650 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTO ETICOS C.E.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIAB ETICOS, CLASE 05.----------

Asunción, 09 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "DIAB ETICOS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DIAB ETICOS", solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de la marca DIABETE GUARANÍ clase 05, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIAB ETICOS, 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 realizar el cotejo de las marcas en pugna "DIAB ETICOS" (marca solicitada) y DIABETE GUARANÍ (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 partícula DIAB, 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, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,

Resolución D.A.M.L n. ° 001395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIAB ETICOS, CLASE 05.----------

sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, al profundizar en las diferencias entre DIAB ETICOS y DIABETE GUARANÍ, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la partícula "DIAB", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre DIAB ETICOS y DIABETE GUARANÍ son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo*

Resolución D.A.M.L n. ° 001395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIAB ETICOS, CLASE 05.----------

tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[2].----------

Que, además es importante mencionar que la marca que prepondera en la solicitud es DIAB ETICOS, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases conforme se detalle en el escrito de contestación, 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.----------

Que, teniendo en cuenta lo argumentado precedentemente, a continuación se detallan algunas marcas que se encuentran registradas a nombre del solicitante: ETICOS, Reg. n° 596.214, ETICOS BOITECH, Reg. n° 509.729, CARDIOE ETICOS, Reg. n° 531.805, ETICOS BIOPHARMACEUTICALS, Reg. n° 509.727. Con ello se puede notar que el solicitante pretende ampliar un derecho ya adquirido.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá*

[2] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIAB ETICOS, CLASE 05.----------

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 incursa 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° 443/2023 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 Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "DIAB ETICOS" clase 05, Expediente n° 2213189, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KOTEX SPORT" clase 05, Expediente n° 1648342, solicitada por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · División de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIAB ETICOS, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001396

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA NORBERTO DAVID CUYUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIENDAPAR Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 09 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SERVICIOS DIGITALES S.A. contra NORBERTO DAVID CUYUA sobre oposición al registro de la marca TIENDAPAR Y ETIQUETA, clase 35, y. --------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TIENDAPAR Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca CLASIPAR, 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 ley[1] 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. ° 001396

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA NORBERTO DAVID CUYUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIENDAPAR 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, es importante destacar los servicios que cubre cada marca, en ese caso la solicitud de TIENDAPAR, solicitada pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*Publicidad, protección del nombre comercial; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; importacion y exportacion*" mientras que el oponente protege servicios de la clase 35, específicamente: "*Difusión de programas de radio y de televisión*".----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas TIENDAPAR, y CLASIPAR, ***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.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: PACK**PAR**, Registro n° 492.352, **PAR** COMUNICACIONES, Registro n° 545.044, AERO **PAR**, Registro n° 538.697, TELCO **PAR** Registro n° 397.466, TIGRE **PAR** Registro n 480.413, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001396

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA NORBERTO DAVID CUYUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIENDAPAR Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, es importante destacar que al analizar las denominaciones **TIENDAPAR** (solicitante) y **CLASIPAR** (oponente), visualizamos que tanto la solicitud como el registro comparten la desinencia PAR, diferenciándose ambas en la raiz TIENDA/ CLASI, es decir, la solicitud de registro se encuentra conformada por otros elementos, vocablos y también logotipos distintivos, por lo cual se descarta cualquier riesgo de confusión.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, el Tribunal de Comunidad Andina ha sostenido: "*En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser descomponerlos.*"----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001396

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA NORBERTO DAVID CUYUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIENDAPAR Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo II pág. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001396

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA NORBERTO DAVID CUYUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIENDAPAR Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[3].----------

Que, además el solicitante cuenta con una etiqueta, la que otorga distintividad frente al oponente: ----------

CLASIPAR

Solicitud (MIXTA) **Oposición (DENOMINATIVA)**

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, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001396

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA NORBERTO DAVID CUYUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIENDAPAR Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

artículo 2° 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 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, 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° 362/2024 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 SERVICIOS DIGITALES S.A. contra NORBERTO DAVID CUYUA sobre oposición al registro de la marca TIENDAPAR Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2133250 solicitada por NORBERTO DAVID CUYUA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001396

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERVICIOS DIGITALES S.A. CONTRA NORBERTO DAVID CUYUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIENDAPAR Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TIENDAPAR Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2133250 solicitada por NORBERTO DAVID CUYUA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIT, CLASE 05.----------

Asunción, 09 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMFAR S.A.E.C.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca SERENIT clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SERENIT, solicitada para la clase 05, en base a la marca SERENUM 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 ley[1] 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. ° 001397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIT, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada SERENIT y la marca oponente SERENUM, 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, 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 en su 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "SERE", 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. ° 001397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIT, CLASE 05.----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "SE/RE/**NIT**" está compuesta por tres sílabas y la última sílaba es la que se diferencia del oponente en tanto que la registrada "SE/RE/**NUM**" "está compuesta por tres sílabas y la última sílaba es la que se diferencia de la solicitud de registro", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada se encuentran en la desinencia.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "SERENUM" (registrada) y la marca "SERENIT" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca solicitada, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca registrada.----------

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, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIT, CLASE 05.----------

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 solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 449/2023 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 001397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SERENIT, CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMFAR S.A.E.C.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca SERENIT clase 05, Expediente n° 2308162 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SERENIT clase 05, Expediente n° 2308162 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001398

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REFLUXOFT, CLASE 05.----------

Asunción, 09 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A sobre oposición al registro de la marca REFLUXOFT clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca REFLUXOFT, solicitada para la clase 05, en base a la marca REFLUX 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 ley[1] 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. ° 001398

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REFLUXOFT, 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 análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "RE/FLU/XOFT" y la marca oponente "RE/FLUX, se advierte que la solicitud de registro está compuesta por tres sílabas mientras que la denominación del oponente está compuesta por dos sílabas, donde las dos primeras sílabas del solicitante REFL coincide con parte la denominación del oponente, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, realizado un cotejo sucesivo de la solicitud REFLUXOFT y el registro REFLUX, son disímiles especialmente en la pronunciación, aunque compartan la partícula REFL, la variación de la denominación RE/FLU/XOFT la hace totalmente distinguible una de otra, no es lo mismo decir RE/FLU/XOF que RE/FLUX, encontramos que existen diferencias foneticas y gramaticales .----------

Que, las letras variantes de la denominación solicitada le dan otra forma visual fonética y gramatical, se debe apreciar en su conjunto lo cual permite que ambas marcas puedan coexistir, principalmente teniendo en cuenta lo argumentado en el párrafo precedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001398

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REFLUXOFT, CLASE 05.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones REFLUXOFT (solicitada), y REFLUX (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **REFL**UGEL, Registro n° 426.145, **REFL**UJET, Registro n° 409.723, **REFL**EXON, Registro n° 531.118, **REFL**ECT Registro n° 439.297, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios

Resolución D.A.M.L n. ° 001398

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REFLUXOFT, CLASE 05.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

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, 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 409/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

[2] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001398

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REFLUXOFT, CLASE 05.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A sobre oposición al registro de la marca REFLUXOFT clase 05, Expediente n° 2258283 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca REFLUXOFT clase 05, Expediente n° 2258283 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001399

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 10 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca VILUX 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 ley[1] 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. ° 001399

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX 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 UTILUX Y ETIQUETA y la marca oponente VILUX, 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, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VILUX registrada en la clase 35 protege servicios: *"tales como venta, comercialización, importación y exportación de vidrios, vidrios templados, vidrios laminados, vidrio de construcción, vidrio aislante para la construcción, vidrio para ventanas para la construcción"*. Por otro lado, la marca solicitada UTILUX Y ETIQUETA , en la clase 35, protege servicios tales como: "*Marketing, venta y comercialización de artículos de cocina, electrodomésticos, cuchillo para asado, tenedor de asado, kit de asado, artículos para decoración de interiores, herramientas, artículos de cotillón, artículos de jardinería, utensilios de cocina, artículos de librería, artículos de limpieza, camping, calzados, billeteras, carteras, muebles, teléfonos, celulares, artículos de juguetería, artículos isotérmicos, botellas, termos y recipientes de plástico*". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001399

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. VILUX, se enfoca en la comercialización de todo lo referente a vidrios y diseños, mientras que UTILUX Y ETIQUETA se enfoca al marketing y comercialización de productos de cocina, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas UTILUX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 39, y VILUX , 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por UTILUX Y ETIQUETA y VILUX son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001399

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 510/24 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2398247 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001399

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2398247 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001400

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 10 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 39, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca VILUX 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 ley[1] 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. ° 001400

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UTILUX Y ETIQUETA y la marca oponente VILUX, 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, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VILUX registrada en la clase 35 protege servicios: *"tales como venta, comercialización, importación y exportación de vidrios, vidrios templados, vidrios laminados, vidrio de construcción, vidrio aislante para la construcción, vidrio para ventanas para la construcción"*. Por otro lado, la marca solicitada UTILUX Y ETIQUETA , en la clase 39, protege servicios tales como: "*Distribución [reparto] de productos; empaquetado de mercancías; empaquetado de producto*". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. VILUX, se enfoca en la comercialización de todo lo referente a vidrios y diseños, mientras que UTILUX Y ETIQUETA se enfoca al empaquetado de productos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público

Resolución D.A.M.L n. ° 001400

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas UTILUX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 39, y VILUX , 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 39 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por UTILUX Y ETIQUETA y VILUX son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001400

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, 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° 511/24 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:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2398240 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2398240 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

Asunción, 10 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 21, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 21, en base a la marca VILUX 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 ley[1] 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. ° 001401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

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 UTILUX Y ETIQUETA y la marca oponente VILUX, 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, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VILUX registrada en la clase 35 protege servicios: *"tales como venta, comercialización, importación y exportación de vidrios, vidrios templados, vidrios laminados, vidrio de construcción, vidrio aislante para la construcción, vidrio para ventanas para la construcción"*. Por otro lado, la marca solicitada UTILUX Y ETIQUETA , en la clase 21, protege productos tales como: "*escobas; escobas mecánicas; escobillas de baño; escobillas de goma [instrumentos de limpieza]; escobillas para extender el alquitrán; cepillos para lavar la vajilla; cestas de picnic con vajilla; estuches para peines; peines de púas anchas; peines desenredantes; peines eléctricos; peines para animales; esponjas abrasivas para la cocina; esponjas de aseo personal; esponjas exfoliantes para la piel; esponjas metálicas para fregar; esponjas para aplicar maquillaje; platillos [platos pequeños]; platos de papel; platos desechables; tapas para platos y fuentes; bandejas de papel para uso doméstico; bandejas de arena para animales de compañía; bandejas giratorias [utensilios de mesa]; bandejas higiénicas para animales de compañía; bandejas para uso doméstico; adornos de porcelana; agarraderas de cocina; alcancías; aparatos para hacer helados y sorbetes; aparatos para hacer tallarines [instrumentos de accionamiento manual]; artículos de loza*". La

Resolución D.A.M.L n. ° 001401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. VILUX, se enfoca en la comercialización de todo lo referente a vidrios y diseños, mientras que UTILUX Y ETIQUETA se enfoca a consumidores que priorizan instrumentos de limpieza, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas UTILUX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 21, y VILUX , 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 21 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los

Resolución D.A.M.L n. ° 001401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

servicios y productos protegidos por UTILUX Y ETIQUETA y VILUX son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 509/24 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

de la marca UTILUX Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n° 2398244 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 21, Expediente n° 2398244 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 10 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: D & D S.A. contra SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) sobre oposición al registro de la marca PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca GRUPO PUEBLO 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 ley[1] 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. ° 001402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la marca registrada GRUPO PUEBLO, en clase 35. ----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "GRUPO PUEBLO" para proteger servicios de la clase 35 específicamente: "*Servicios de asistencia en la dirección de negocios, asesoramiento, control, organización y ayuda a la explotación de negocios comerciales e industriales, consultas profesionales de negocios, publicidad*"; mientras que la solicitud de registro "PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicio de Promoción de atractivos culturales y turísticos"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,*

Resolución D.A.M.L n. ° 001402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"[2] ----------

Que, debemos admitir que la palabra "PUEBLO", es de uso común, generalizado, y nadie puede monopolizar dichas palabras, de hecho la mismas constituyen lo que se denomina "Marcas Débiles". *El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos . El juez aplicará en el cotejo entre marcas evocativas un criterio más benévolo, es decir admitirá acercamientos mayores entre las marcas en pugna que entre marcas no evocativas.* [3]-------

Según la doctrina, "*la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro*". Así mismo el texto agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "*por el criterio número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro*"[4].----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

[2] MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.
[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas - Pág. 30.
[4] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas - Derecho de Marcas - Tomo ll, Págs. 78 y 79.

Resolución D.A.M.L n. ° 001402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 557/24 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por D & D S.A. contra SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) sobre oposición al registro de la marca PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2356308 solicitada por SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR).----------

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PUEBLOS PINTORESCOS PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2356308 solicitada por SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA EDUCACION INTEGRAL CONTRA JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

Asunción, 12 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LA EDUCACIÓN INTEGRAL contra JOSÉ LUIS FÉLIX CHILAVERT GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA clase 33, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, solicitada para la clase 33, en base a la marca JESUITAS DEL PARAGUAY 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 ley[1] 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. ° 001403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA EDUCACION INTEGRAL CONTRA JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, 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 WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA y la marca oponente JESUITAS DEL PARAGUAY, 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, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca JESUITAS DEL PARAGUAY registrada en la clase 41 protege servicios: *"Servicios tales como educación, formación, esparcimiento, entretenimiento, actividades deportivas y culturales"*. Por otro lado, la marca solicitada WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA , en la clase 33, protege productos como: *"Exclusivamente whisky"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, solicitada en la clase 33, y JESUITAS DEL PARAGUAY , registrada en la clase 41, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y***

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA EDUCACION INTEGRAL CONTRA JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

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.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 33 y 41 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA y JESUITAS DEL PARAGUAY son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, cabe señalar que la marca solicitada, *WHISKEY JESUITA* ***BY CHILAVERT*** *Y ETIQUETA*, constituye parte de 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, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan

Resolución D.A.M.L n. ° 001403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA EDUCACION INTEGRAL CONTRA JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada JESUITAS DEL PARAGUAY .----------

Jesuitas del Paraguay

WHISKEY JESUITA By Chilavert

OPONENTE ***SOLICITADA***

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios

Resolución D.A.M.L n. ° 001403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA EDUCACION INTEGRAL CONTRA JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

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° 585/24 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:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LA EDUCACIÓN INTEGRAL contra JOSÉ LUIS FÉLIX CHILAVERT GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA, clase 33, Expediente n° 2366225 solicitada por JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca WHISKEY JESUITA BY CHILAVERT Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 2366225 solicitada por JOSÉ LUIS FÉLIX CHILAVERT GONZÁLEZ ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001404

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOSE LUIS CHILAVERT GONZALEZ Y GREAT CUP S.A. CONTRA HYT INVESTMENTS S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CH1 SPORTS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Asunción, 12 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOSÉ LUIS CHILAVERT GONZÁLEZ Y GREAT CUP S.A. CONTRA HYT INVESTMENTS S.A. sobre oposiciones al registro de marca "CH1 SPORTS Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CH1 SPORTS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de las marcas CH1 BY CHILAVERT clase 11 y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO 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 ley[1] 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. ° 001404

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOSE LUIS CHILAVERT GONZALEZ Y GREAT CUP S.A. CONTRA HYT INVESTMENTS S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CH1 SPORTS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

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 **CH1** SPORTS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de las oposiciones **CH1** BY CHILAVERT y **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, CH1 SPORTS Y ETIQUETA (solicitada) y CH1 BY CHILAVERT Y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponentes), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marcas oponentes, CH1 de la primera oposición. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada CH1 se trata de una marca muy semejante y confundible que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia (segunda oposición) GHS1, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y

Resolución D.A.M.L n. ° 001404

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOSE LUIS CHILAVERT GONZALEZ Y GREAT CUP S.A. CONTRA HYT INVESTMENTS S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CH1 SPORTS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2].

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de las oposiciones dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad de los derechos invocados por las partes oponentes y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por las partes contrarias, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que las oposiciones sean declaradas procedentes.----------

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.----------

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001404

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOSE LUIS CHILAVERT GONZALEZ Y GREAT CUP S.A. CONTRA HYT INVESTMENTS S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CH1 SPORTS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 690/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 001404

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOSE LUIS CHILAVERT GONZALEZ Y GREAT CUP S.A. CONTRA HYT INVESTMENTS S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CH1 SPORTS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acciones deducidas por JOSÉ LUIS CHILAVERT GONZÁLEZ y GREAT CUP S.A. contra HYT INVESTMENTS S.A. sobre oposiciones al registro de marca "CH1 SPORTS Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2429493 solicitada por HYT INVESTMENTS S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CH1 SPORTS Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2429493, solicitada por HYT INVESTMENTS S.A..----------

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

ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001405

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 12 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: EL REGRESO S.A. contra NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ sobre oposición al registro de marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la solicitud de registro de la marca "EL REGRESO" 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[1] 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. ° 001405

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO 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, las partes han presentado las pruebas necesarias para sustentar los hechos y derechos que invocan, permitiendo analizar los fundamentos de sus pretensiones. En este contexto, si bien se reconoce que el solicitante invoca un derecho de prelación, el oponente demuestra un mejor derecho sobre la marca en cuestión. Esto se evidencia en el acta de constitución de su sociedad, de fecha 22 de septiembre de 2021, que constituye un elemento fundamental para sustentar su posición, dicha acta no solo acredita la existencia y formalización de la sociedad, sino que también otorga al oponente derechos derivados de la protección de su marca conforme al artículo 15 de la normativa en la materia. Este artículo establece que el titular de una marca debidamente protegida goza de derechos exclusivos, incluyendo: El derecho de uso exclusivo de la marca en el tráfico económico y comercial dentro del ámbito de su registro; la facultad de prohibir o impedir el registro de signos que puedan inducir una confusión o asociación directa o indirecta con su marca, independientemente de la clase de productos o servicios protegidos.----------

Que, por consiguiente, con base en estas disposiciones legales y las pruebas presentadas, se concluye que el oponente está facultado para hacer valer su derecho a impedir el registro de cualquier signo que comprometa la exclusividad o la distintividad de su marca, asegurando así la protección de sus intereses en el tráfico comercial.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001405

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que en el caso de autos corresponde también señalar: Que la marca oponente ***EL REGRESO S.A.*** le aporta un derecho sobre la misma, como lo estipula el "*Art. 76. 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 titular o con sus productos o servicios*".----------

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 incursa 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.° 25/24, 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 EL REGRESO S.A. contra NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ sobre oposición al registro de marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2283172 solicitada por NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2283172 solicitada por NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001405

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001406

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 12 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: EL REGRESO S.A. contra NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ sobre oposición al registro de marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base a la solicitud de registro de la marca "EL REGRESO" 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 ley[1] 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. ° 001406

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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, las partes han presentado las pruebas necesarias para sustentar los hechos y derechos que invocan, permitiendo analizar los fundamentos de sus pretensiones. En este contexto, si bien se reconoce que el solicitante invoca un derecho de prelación, el oponente demuestra un mejor derecho sobre la marca en cuestión. Esto se evidencia en el acta de constitución de su sociedad, de fecha 22 de septiembre de 2021, que constituye un elemento fundamental para sustentar su posición, dicha acta no solo acredita la existencia y formalización de la sociedad, sino que también otorga al oponente derechos derivados de la protección de su marca conforme al artículo 15 de la normativa en la materia. Este artículo establece que el titular de una marca debidamente protegida goza de derechos exclusivos, incluyendo: El derecho de uso exclusivo de la marca en el tráfico económico y comercial dentro del ámbito de su registro; la facultad de prohibir o impedir el registro de signos que puedan inducir una confusión o asociación directa o indirecta con su marca, independientemente de la clase de productos o servicios protegidos.----------

Que, por consiguiente, con base en estas disposiciones legales y las pruebas presentadas, se concluye que el oponente está facultado para hacer valer su derecho a impedir el registro de cualquier signo que comprometa la exclusividad o la distintividad de su marca, asegurando así la protección de sus intereses en el tráfico comercial.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001406

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que en el caso de autos corresponde también señalar: Que la marca oponente ***EL REGRESO S.A.*** le aporta un derecho sobre la misma, como lo estipula el "*Art. 76. 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 titular o con sus productos o servicios*".----------

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 incursa 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.° 26/24, 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 EL REGRESO S.A. contra NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ sobre oposición al registro de marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2283176 solicitada por NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2283176 solicitada por NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001406

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL REGRESO S.A. CONTRA NELIDA LIZETTE OLMEDO GIMENEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ER EL REGRESO PRODUCCIONES BY LIZETTE OLMEDO Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

ABG. JADIYE ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001407

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: POINT S FRANCE contra REPUESTOS ENCISO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "TWOPOINTS" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TWOPOINTS", solicitada para la clase 12, en base al registro "POINT S" 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 ley[1] 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. ° 001407

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" 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 las denominaciones solicitada "TWOPOINTS", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "POINT S" 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, al analizar la marca solicitada TWOPOINTS y POINT S 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 en 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 12 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (TWOPOINTS) solicitada y la oponente (POINT S), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001407

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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. ° 001407

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 538/2022 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 POINT S FRANCE contra REPUESTOS ENCISO S.R.L sobre oposición al registro de marca "TWOPOINTS" clase 12, Expediente n° 1924561 solicitada por REPUESTOS ENCISO S.R.L. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TWOPOINTS" clase 12, Expediente n° 1924561 solicitada por REPUESTOS ENCISO S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001407

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: POINT S FRANCE contra REPUESTOS ENCISO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "TWOPOINTS" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TWOPOINTS", solicitada para la clase 12, en base al registro "POINT S" 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 ley[1] 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. ° 001408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" 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 las denominaciones solicitada "TWOPOINTS", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "POINT S" 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, al analizar la marca solicitada TWOPOINTS y POINT S 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 en 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 12 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (TWOPOINTS) solicitada y la oponente (POINT S), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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

001408

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 493/2023 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 POINT S FRANCE contra REPUESTOS ENCISO S.R.L sobre oposición al registro de marca "TWOPOINTS" clase 12, Expediente n° 1938778 solicitada por REPUESTOS ENCISO S.R.L. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TWOPOINTS" clase 12, Expediente n° 1938778 solicitada por REPUESTOS ENCISO S.R.L.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POINT S FRANCE CONTRA REPUESTOS ENCISO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TWOPOINTS" CLASE 12.----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001409

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEAM JAGUARTER" CLASE 41.----------

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE sobre oposición al registro de marca "TEAM JAGUARTER" clase 41, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TEAM JAGUARTER", solicitada para la clase 41, en base al registro "JAGUAR" 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 ley[1] 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. ° 001409

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEAM JAGUARTER" 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, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "TEAM JAGUARTER", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "JAGUAR" 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, al analizar la marca solicitada TEAM JAGUARTER y JAGUAR 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 en 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios en la misma clase 41 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (TEAM JAGUARTER) solicitada y la oponente (JAGUAR), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001409

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEAM JAGUARTER" CLASE 41.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001409

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEAM JAGUARTER" CLASE 41.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 564/2022 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 JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE sobre oposición al registro de marca "TEAM JAGUARTER" clase 41, Expediente n° 1939776 solicitada por JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001409

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEAM JAGUARTER" CLASE 41.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TEAM JAGUARTER" clase 41, Expediente n° 1939776 solicitada por JOSÉ MIGUEL ROLÓN PETTITTE. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRUSSARDI S.P.A. CONTRA KARSTEN S/A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRUSSARDI" CLASE 35.----------

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TRUSSARDI S.P.A. contra KARSTEN S/A sobre oposición al registro de marca "TRUSSARDI" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRUSSARDI", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca TRUSSARDI 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 ley[1] 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. ° 001410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRUSSARDI S.P.A. CONTRA KARSTEN S/A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRUSSARDI" 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, el solicitante TRUSSARDI pretende el registro para todos los productos de la clase 35, específicamente: "*Servicios de importación, exportación y comercialización y franquicias de ropas de cama, ropas de mesa y ropas de baño, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO)..*".- Mientras que TRUSSARDI (registrada) protege productos de la clase 18, específicamente: "*Todos los artículos de la clase 18, comprendiéndose entre ellos cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidas en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarnicionería*".----------

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 y las clases se relacionan entre sí. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TRUSSARDI resulta indudablemente similar a la oponente TRUSSARDI, 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.----------

TRUSSARDI (Marca registrada)

↕

TRUSSARDI (Marca solicitada)

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de manera rápida o poco detallada. Finalmente, en el plano conceptual, la marca TRUSSARDI evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca TRUSSARDI, siendo ambas palabras asociables a artículos

Resolución D.A.M.L n. ° 001410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRUSSARDI S.P.A. CONTRA KARSTEN S/A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRUSSARDI" CLASE 35.----------

de prendas de vestir y accesorios, lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----------

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusión en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también podría causar una asociación indebida en la mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es proteger a los consumidores del riesgo de error o confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca TRUSSARDI podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca TRUSSARDI.----------

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.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos y servicios a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 18 y 35, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca TRUSSARDIno reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente TRUSSARDI. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.-------

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

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRUSSARDI S.P.A. CONTRA KARSTEN S/A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRUSSARDI" CLASE 35.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 304/23, 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 TRUSSARDI S.p.A. contra KARSTEN S/A. sobre oposición al registro de marca "TRUSSARDI" clase 35, Expediente n° 1878219 solicitada por KARSTEN S/A. ---------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRUSSARDI" clase 35, Expediente n° 1878219 solicitada por KARSTEN S/A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001411

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" CLASE 43.----------

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DAIMLER AG contra PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO y sobre oposición al registro de marca "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca MERCEDES en la clase 43, 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[1] 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. ° 001411

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" CLASE 43.----------

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, en primer lugar corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN (solicitada en clase 43) y la marca registrada MERCEDES en clase 43.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.---

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "MERCEDES" (registrada) y la marca "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca " MERCEDES".----------

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de la Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. °____001411

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" CLASE 43.----------

una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

- PABLO PAPPALARDO LAS **MERCEDES** DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN ----- **SOLICITUD**

- **MERCEDES ---- OPOSICION**

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" (solicitante) vs "MERCEDES" (oponente) por más que compartan la palabra **MERCEDES** no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes, Partes iniciales" y expresa: "*En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.*" Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001411

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" CLASE 43.----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "Las silabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos que han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras silabas para la memorización de las palabras"[2]----------

Que así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.*"[3]----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

[2] Bestone – Cabanellas – Derecho de Marcas – Tomo II pag. 48 y citas jurisprudenciales.
[3] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos De Derechos de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001411

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" CLASE 43.----------

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 rechazar el Dictamen n.° 604/2022 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 DAIMLER AG contra PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO sobre oposición al registro de marca "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" clase 43, Expediente n° 2024687, solicitada por PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PABLO PAPPALARDO LAS MERCEDES DINER TODO PARA LLEVAR, DENOMINACIÓN, SLOGAN" clase 43, Expediente n° 2024687, solicitada por PABLO MANUEL PAPPALARDO SERRANO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001412

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVECERIA PARAGUAYA S.A. (CERVEPAR S.A.) CONTRA RETAIL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES" CLASE 35.----------

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CERVECERIA PARAGUAYA S.A. (CERVEPAR S.A.) contra RETAIL PARAGUAY S.A. y sobre oposición al registro de marca "ESTACIÓN LOS JARDINES" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ESTACIÓN LOS JARDINES", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ESTACIÓN 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 ley[1] 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. ° 001412

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVECERIA PARAGUAYA S.A. (CERVEPAR S.A.) CONTRA RETAIL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES" 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, en primer lugar corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado ESTACIÓN LOS JARDINES (solicitada en clase 35) y la marca registrada ESTACIÓN en clase 35.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ESTACIÓN LOS JARDINES y la marca oponente ESTACIÓN 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, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ESTACIÓN LOS JARDINES" y la marca oponente "ESTACIÓN" se advierte que la **solicitud de registro se encuentra compuesta por tres palabras**, mientras que el oponente se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra ESTACION, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001412

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVECERIA PARAGUAYA S.A. (CERVEPAR S.A.) CONTRA RETAIL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES" CLASE 35.----------

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, en efecto, si bien es cierto que ambas comparten elementos en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al publico 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 la marca que prepondera en la solicitud es LOS JARDINES, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: SHOPPING **LOS JARDINES**, clase 35, Registro n° 540595; SHOPPING **LOS JARDINES**, clase 36, Registro n° 540594; SHOPPING **LOS JARDINES**, clase 38, Registro n° 540593; **LOS JARDINES** MANO A MANO Slogan, clase 35, Registro n° 522984; **LOS JARDINES** GOURMEAT, clase 35, Registro n° 509114; **LOS JARDINES** SUPERMERCADO, clase 35, Registro n° 469338. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.----------

Que, cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por mas 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.*----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001412

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVECERIA PARAGUAYA S.A. (CERVEPAR S.A.) CONTRA RETAIL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES" CLASE 35.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones ESTACIÓN LOS JARDINES (solicitada) y ESTACIÓN (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: M82 **ESTACION** CREATIVA Registro n° 592212, **ESTACION** DE SERVICIOS RR Registro n° 585668, IMPERIO **ESTACIONES** DE SERVICIO Registro n° 552389, Me95 MEGA**ESTACION** Registro n° 517255, COMPLEJO DEPORTIVO, **LA ESTACION** DEL FUTBOL (SLOGAN) Registro n° 434612, **ESTACION**AMIENTO BONANZA S.A. Registro n° 564836, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Art 2 inc (g) de la Ley de Marcas que establece: *No podrán registrarse como marcas: os signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico 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 apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen 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 incursa 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.° 542/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001412

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVECERIA PARAGUAYA S.A. (CERVEPAR S.A.) CONTRA RETAIL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTACIÓN LOS JARDINES" CLASE 35.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CERVECERIA PARAGUAYA S.A. (CERVEPAR S.A.) contra RETAIL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "ESTACIÓN LOS JARDINES" clase 35, Expediente n° 2174925, solicitada por RETAIL PARAGUAY S.A..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESTACIÓN LOS JARDINES" clase 35, Expediente n° 2174925, solicitada por RETAIL PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001413

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOEWE 7" CLASE 03.----------

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PRA EVENTOS LTDA. contra LOEWE S.A. y sobre oposición al registro de marca "LOEWE 7" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LOEWE 7", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca LOWELL Y ETIQUETA 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 ley[1] 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. ° 001413

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOEWE 7" 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, en primer lugar corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado LOEWE 7 (solicitada en clase 03) y la marca registrada LOWELL Y ETIQUETA en clase 03.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LOEWE 7 y la marca oponente LOWELL 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.----------

Que, en efecto, si bien es cierto que ambas comparten elementos en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud como la

Resolución D.A.M.L n. ° 001413

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOEWE 7" CLASE 03.----------

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 la marca que prepondera en la solicitud es LOEWE, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases ya que se trata de una familia de marcas conforme se detalla a continuación: **LOEWE** Y ANAGRAMA 4L, clase 25, Registro n° 486295; **LOEWE** Y ANAGRAMA 4L, clase 18, Registro n° 486296; **LOEWE**, clase 03, Registro n° 451803; AIRE **LOEWE**, clase 03, Registro n° 439979; ESENCIA **LOEWE**, clase 03, Registro n° 439978; AURA LOEWE, clase 03, Registro n° 439977; LOEWE 001, clase 03 Registro n° 435289. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el derecho adquirido.-

Que, cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por mas 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 incursa en las prohibiciones establecidas en el Art 2 inc (g) de la Ley de Marcas que establece: *No podrán registrarse como marcas: os signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico 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 apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen 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 incursa en las causales prohibitivas de

Resolución D.A.M.L n. ° 001413

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOEWE 7" CLASE 03.----------

registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 198/2024 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 PRA EVENTOS LTDA. contra LOEWE S.A. sobre oposición al registro de marca "LOEWE 7" clase 03, Expediente n° 1361688, solicitada por LOEWE S.A..----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LOEWE 7" clase 03, Expediente n° 1361688, solicitada por LOEWE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° ~~0 0 1~~ 4 1 4

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAIT INTERNATIONAL LIMITED CONTRA BMP REPRESENTACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TAIT" CLASE 09.----------

Asunción, 16 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TAIT INTERNATIONAL LIMITED contra BMP REPRESENTACIONES S.A. sobre oposición al registro de marca "TAIT" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TAIT", solicitada para la clase 09, en base al registro extranjero "TAIT", 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[1] 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. ° 001414

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAIT INTERNATIONAL LIMITED CONTRA BMP REPRESENTACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TAIT" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TAIT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "TAIT", 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 TAIT (solicitada) y TAIT (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. °_____ 001414

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAIT INTERNATIONAL LIMITED CONTRA BMP REPRESENTACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TAIT" CLASE 09.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 598/2024 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. ° 001414

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TAIT INTERNATIONAL LIMITED CONTRA BMP REPRESENTACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TAIT" CLASE 09.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TAIT INTERNATIONAL LIMITED contra BMP REPRESENTACIONES S.A. sobre oposición al registro de marca "TAIT" clase 09, Expediente n° 2322796 solicitada por BMP REPRESENTACIONES S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TAIT" clase 09, Expediente n° 2322796 solicitada por BMP REPRESENTACIONES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001415

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA AXION ARQ+ING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. contra AXION ARQ+ING S.A. sobre oposición al registro de marca "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA", 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 ley[1] 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. ° 001415

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA AXION ARQ+ING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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 AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA y la marca oponente AXION ENERGY, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, la marca registrada AXION ENERGY en la clase 37 protege servicios como: "*Estaciones de servicios para vehiculos, servicios de reparación y mantenimiento de vehiculos en general, servicios de gomería y de reparación de neumáticos*", y la solicitada AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA , clase 37 pretende proteger servicios tales como: *"exclusivamente los servicios de construcción de edificios, carreteras, casas"* , como se puede notar los servicios 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, solicitada AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA en la clase 37, y AXION ENERGY registrada en la clase 37, ***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. ° 001415

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA AXION ARQ+ING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Que, si bien existen similitudes entre las marcas, particularmente en el aspecto fonético del término AXION, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA y AXION ENERGY en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los servicios y servicios disponibles.----------

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 servicios disponibles.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA 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

Resolución D.A.M.L n.° 001415

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA AXION ARQ+ING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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.----------

AXION
ARQUITECTURA + INGENIERÍA

SOLICITADA

AXION
energy

OPONENTE

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada forma parte de su nombre comercial ***AXION ARQ+ING S.A.*** 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. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. · Departamento Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001415

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA AXION ARQ+ING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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 revocar el Dictamen n° 300/24 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 AXION ARQ+ING S.A. sobre oposición al registro de la marca AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n° 2384756 solicitada por AXION ARQ+ING S.A.---

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n° 2384756 solicitada por AXION ARQ+ING S.A.- ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001415

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. CONTRA AXION ARQ+ING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AX AXION ARQUITECTURA + INGENIERÍA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BANDIDOS" CLASE 32.----------

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM sobre oposición al registro de marca "BANDIDOS" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BANDIDOS", solicitada para la clase 32, en base al registro "BANDIDO" en clase 33, 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[1] 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. ° 001416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BANDIDOS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BANDIDOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "BANDIDO", 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 BANDIDOS (solicitada) y BANDIDO (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BANDIDOS" CLASE 32.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 470/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BANDIDOS" CLASE 32.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM sobre oposición al registro de marca "BANDIDOS" clase 32, Expediente n° 2299376 solicitada por SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BANDIDOS" clase 32, Expediente n° 2299376 solicitada por SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Protección - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILL BLASS GROUP LLC CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLASS JEANS" CLASE 25.----------

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BILL BLASS GROUP LLC contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "BLASS JEANS" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BLASS JEANS", solicitada para la clase 25, en base al registro "BILL BLASS" en 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 ley[1] 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

[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. ° 001417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILL BLASS GROUP LLC CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLASS JEANS" CLASE 25.----------

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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BLASS JEANS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "BILL BLASS", 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 BLASS JEANS (solicitada) y BILL BLASS (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILL BLASS GROUP LLC CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLASS JEANS" CLASE 25.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 568/24 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. ° 001417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILL BLASS GROUP LLC CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BLASS JEANS" CLASE 25.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por BILL BLASS GROUP LLC contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "BLASS JEANS" clase 25, Expediente n° 2396769 solicitada por PASTOR ROCHE.-----

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BLASS JEANS" clase 25, Expediente n° 2396769 solicitada por PASTOR ROCHE. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001418

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA LARISSA FLORENCIA JARA ROYER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSA" CLASE 35.----------

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra LARISSA FLORENCIA JARA ROYER sobre oposición al registro de marca "BOSSA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BOSSA", solicitada para la clase 35, en base al registro "BOSS y Etiqueta" 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[1] 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. ° 001418

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA LARISSA FLORENCIA JARA ROYER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSA" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BOSSA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "BOSS 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 BOSSA (solicitada) y BOSS 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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

Resolución D.A.M.L n. ° 001418

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA LARISSA FLORENCIA JARA ROYER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSA" CLASE 35.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 496/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001418

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA LARISSA FLORENCIA JARA ROYER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSA" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra LARISSA FLORENCIA JARA ROYER sobre oposición al registro de marca "BOSSA" clase 35, Expediente n° 2410455 solicitada por LARISSA FLORENCIA JARA ROYER.-

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BOSSA" clase 35, Expediente n° 2410455 solicitada por LARISSA FLORENCIA JARA ROYER. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANTIAGO COLOMBINO CHASE CONTRA NATANAEL OLEGARIO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CALIFORNIA SEMENTES", CLASE 35.----------

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SANTIAGO COLOMBINO CHASE contra NATANAEL OLEGARIO DA SILVA sobre oposición al registro de la marca CALIFORNIA SEMENTES clase 35, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CALIFORNIA SEMENTES, solicitada para la 35 en base al registro de marca CALIFORNIA REPUBLIC 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 ley[1] 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. ° 001419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANTIAGO COLOMBINO CHASE CONTRA NATANAEL OLEGARIO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CALIFORNIA SEMENTES", 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, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca registrada **CALIFORNIA REPUBLIC** en la clase 35 protege: *Servicios prestados por una empresa dedicada a la importación, exportación y comercialización* ***de prendas de vestir*** y la solicitada **CALIFORNIA SEMENTES**, clase 35 pretende proteger: "*LOS SERVICIOS comprendidos en la Clase 35 (Treinta y cinco) de la Clasificación oficial vigente, tales como de: importación, exportación, comercialización y venta de:* ***semillas para pasto.***", 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 CALIFORNIA SEMENTES, solicitada en la clase 35, y CALIFORNIA REPUBLIC 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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 solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001419

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANTIAGO COLOMBINO CHASE CONTRA NATANAEL OLEGARIO DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CALIFORNIA SEMENTES", CLASE 35.----------

artículo 2° 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° 53/23 emitido por 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 SANTIAGO COLOMBINO CHASE contra NATANAEL OLEGARIO DA SILVA sobre oposición al registro de la marca CALIFORNIA SEMENTES, clase 35, Expediente n° 2180245 solicitada por NATANAEL OLEGARIO DA SILVA..--------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CALIFORNIA SEMENTES, clase 35, Expediente n° 2180245 solicitada por NATANAEL OLEGARIO DA SILVA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMC PHOSPHATES COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS" CLASE 05.----------

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IMC PHOSPHATES COMPANY contra CORPORACION BIOTECNICA S.A. y sobre oposición al registro de marca "BIOCALFOS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOCALFOS", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca BIOFOS 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 ley[1] 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. ° 001420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMC PHOSPHATES COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS" 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, en primer lugar corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado BIOCALFOS (solicitada en clase 05) y la marca registrada BIOFOS en clase 05.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.---

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "BIOFOS " (registrada) y la marca "BIOCALFOS " (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "BIOCALFOS", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca " BIOFOS ".----------

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, 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: ----------

BIO-CAL-FOS	**BIO-FOS**
Solicitud	**Oposición**

Resolución D.A.M.L n. ° 001420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMC PHOSPHATES COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS" CLASE 05.----------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna " BIOCALFOS " (solicitante) vs " BIOFOS " (oponente) por más que compartan el vocablo BIO y FOS no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, al respecto, la doctrina mas 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 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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes, Partes iniciales" y expresa: "*En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.*" Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "Las silabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos que han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras silabas para la memorización de las palabras"[2]----------

[2] Bestone – Cabanellas – Derecho de Marcas – Tomo II pag. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMC PHOSPHATES COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS" CLASE 05.----------

Que así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.*"[3]----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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, 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 rechazar el Dictamen n.° 209/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-------

[3] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos De Derechos de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001420

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMC PHOSPHATES COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IMC PHOSPHATES COMPANY contra CORPORACION BIOTECNICA S.A. sobre oposición al registro de marca "BIOCALFOS" clase 05, Expediente n° 2216915, solicitada por CORPORACION BIOTECNICA S.A..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca"BIOCALFOS" clase 05, Expediente n° 2216915, solicitada por CORPORACION BIOTECNICA S.A.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001421

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BERCA S.A. CONTRA BERCA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERAKAH", CLASE 35.----------

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BERCA S.A. contra BERAKAH S.R.L. sobre oposición al registro de la marca BERAKAH clase 35, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BERAKAH, solicitada para la 35 en base al registro de marca BERCA 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 ley[1] 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 oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[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. ° 001421

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BERCA S.A. CONTRA BERCA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERAKAH", CLASE 35.----------

Que, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca registrada **BERCA** en la clase 35 protege: *Servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; Actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; administración de programas de fidelización de consumidores; asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de negocios; auditoría empresarial; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; búsquedas de negocios; compilación de información en bases de datos informáticas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; contabilidad; estudios de mercado; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión de trabajadores autónomos [porte salarial]; indagaciones sobre negocios; información sobre negocios; investigación comercial; investigación de marketing; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; previsiones económicas; relaciones públicas, selección de personal; servicio de cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales; valoración de negocios comerciales, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.*, y la solicitada **BERAKAH**, clase 35 pretende proteger: "*servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, importación, exportación, comercialización y venta de Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.-*.", 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 BERAKAH, solicitada en la clase 35, y BERCA 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001421

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BERCA S.A. CONTRA BERCA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERAKAH", CLASE 35.----------

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 BERAKAH constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforma a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Titulo II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Articulo 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.*" Este aspecto otorga un nivel adicional de protección a la marca solicitada y refuerza su derecho a ser registrada. ----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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° 74/2020 emitido por 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 BERCA S.A. contra BERAKAH S.R.L. sobre oposición al registro de la marca BERAKAH, clase 35, Expediente n° 1790120 solicitada por BERAKAH S.R.L..-------

Resolución D.A.M.L n. ° 001421

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BERCA S.A. CONTRA BERCA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERAKAH", CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BERAKAH, clase 35, Expediente n° 1790120 solicitada por BERAKAH S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001422

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA LORENZO VILLA GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, CLASE 39.----------

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra LORENZO VILLA GARCIA sobre oposición al registro de la marca TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, clase 39, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, solicitada para la clase 39, en base a la solicitud de marca FRIGOCHACO, en la 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 ley[1] 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

[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. ° 001422

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA LORENZO VILLA GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, CLASE 39.----------

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 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 TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO y la marca oponente FRIGOCHACO 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. ----------

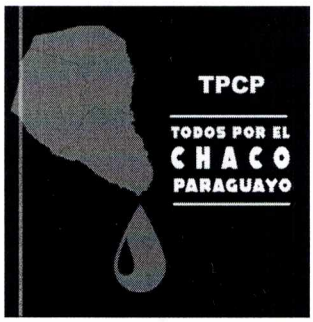
Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento 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.----------

Resolución D.A.M.L n. °_____ 001422

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA LORENZO VILLA GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, CLASE 39.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente FRIGOCHACO. ----



DENOMINATIVA

Solicitud **Oposición**

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de 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 grafica. Este enfoque integral permite apreciar como 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 se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001422

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA LORENZO VILLA GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, CLASE 39.----------

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 marca registrada **FRIGOCHACO** en la clase 39 protege: *"Servicios de transporte y almacenaje y de distribuciones de productos cárnicos, servicios de alquiler de frigoríficos (refrigeradores),* y la solicitada **TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO**, clase 39 pretende proteger: *Abastecimiento y distribución de agua y suministros básicos"*, que si bien están insertas en la misma clase los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO**, solicitada en la clase 39, y **FRIGOCHACO** 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 001422

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA LORENZO VILLA GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, CLASE 39.----------

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 rechazar el Dictamen n° 140/2023 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 COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra LORENZO VILLA GARCIA sobre oposición al registro de la marca TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, clase 39, Expediente n° 2073824 solicitada por LORENZO VILLA GARCIA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, clase 39, Expediente n° 2073824 solicitada por LORENZO VILLA GARCIA.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001422

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA LORENZO VILLA GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TPCP TODOS POR EL CHACO PARAGUAYO, CLASE 39.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001423

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA THEODOR DUECK BRAUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TODO CHACO" CLASE 35.----------

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra THEODOR DUECK BRAUN y sobre oposición al registro de marca "TODO CHACO" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TODO CHACO", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CHACO 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 ley[1] 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. ° 001423

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA THEODOR DUECK BRAUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TODO CHACO" 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 análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "TODO CHACO" y la marca oponente "CHACO" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por dos palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra CHACO, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones TODO CHACO (solicitada) y CHACO (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: SEGUROS **CHACO** Registro n° 583513, TROFEO CHOFERES DEL **CHACO** Registro n° 585930, TRANS-**CHACO** RALLY Registro n° 585927, GRAN **CHACO** MUSEO VERDE Registro n° 572750, AGRO**CHACO** Registro n° 494966, NUTRI PAZ DEL **CHACO** NUTRICIÓN ANIMAL DE CALIDAD (SLOGAN) Registro n° 580598, ALO**CHACO** CHAKOPE OJEJAPO CON AMOR Registro n° 552381, FRIGO**CHACO** Registro n° 531596, MUEBLES **CHACO** Registro n° 472283, ASTILLERO **CHACO** PARAGUAYO Registro n° 529075, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección General de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001423

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA THEODOR DUECK BRAUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TODO CHACO" CLASE 35.----------

de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre TODO CHACO y CHACO, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la palabra CHACO, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre TODO CHACO y CHACO son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a*

Resolución D.A.M.L n. ° 001423

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA THEODOR DUECK BRAUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TODO CHACO" CLASE 35.----------

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.*[2] ----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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. ----------

[2] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001423

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. CONTRA THEODOR DUECK BRAUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TODO CHACO" CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico 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.° 391/2024 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 COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra THEODOR DUECK BRAUN sobre oposición al registro de marca "TODO CHACO" clase 35, Expediente n° 2039202, solicitada por THEODOR DUECK BRAUN.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TODO CHACO" clase 35, Expediente n° 2039202, solicitada por THEODOR DUECK BRAUN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. CONTRA COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIFECTA" CLASE 01.----------

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MONSANTO TECHNOLOGY LLC. contra COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) sobre oposición al registro de marca "TRIFECTA" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRIFECTA", solicitada para la clase 01, en base al registro "TRECEPTA" 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 ley[1] 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. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – Dirección Gral. de Propiedad Industrial – Dirección de Asuntos Marcarios y Literarios – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

[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. ° 001424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. CONTRA COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIFECTA" CLASE 01.----------

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 las denominaciones solicitada "TRIFECTA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "TRECEPTA" 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, al analizar la marca solicitada TRIFECTA y TRECEPTA 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 en 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 01 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 001424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. CONTRA COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIFECTA" CLASE 01.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (TRIFECTA) solicitada y la oponente (TRECEPTA), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos

Resolución D.A.M.L n. ° 001424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. CONTRA COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIFECTA" CLASE 01.----------

signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 214/2024 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 MONSANTO TECHNOLOGY LLC. contra COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.)

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección Gral. de Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 001424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. CONTRA COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIFECTA" CLASE 01.----------

sobre oposición al registro de marca "TRIFECTA" clase 01, Expediente n° 2365050 solicitada por COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.). ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TRIFECTA" clase 01, Expediente n° 2365050 solicitada por COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.).. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001425

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA CEFERIANO PAREDES LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TALLER CEPAL" CLASE 37.----------

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra CEFERIANO PAREDES LOPEZ sobre oposición al registro de marca "TALLER CEPAL" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TALLER CEPAL", solicitada para la clase 37, en base al registro "CEPALI" 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[1] 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. ° 001425

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA CEFERIANO PAREDES LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TALLER CEPAL" CLASE 37.----------

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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TALLER CEPAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "CEPALI", 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 TALLER CEPAL (solicitada) y CEPALI (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001425

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA CEFERIANO PAREDES LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TALLER CEPAL" CLASE 37.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 495/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001425

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA CEFERIANO PAREDES LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TALLER CEPAL" CLASE 37.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra CEFERIANO PAREDES LOPEZ sobre oposición al registro de marca "TALLER CEPAL" clase 37, Expediente n° 2316895 solicitada por CEFERIANO PAREDES LOPEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TALLER CEPAL" clase 37, Expediente n° 2316895 solicitada por CEFERIANO PAREDES LOPEZ. --------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SUN RACE STURMEY-ARCHER INC. CONTRA IMPORTADORA BCB BICICLETAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUNRACE" CLASE 12.----------

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SUN RACE STURMEY-ARCHER INC. contra IMPORTADORA BCB BICICLETAS sobre oposición al registro de marca "SUNRACE" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SUNRACE", solicitada para la clase 12, en base a la solicitud de registro de la marca SUN RACE Y ETIQUETA en 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 ley[1] 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. ° 001426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SUN RACE STURMEY-ARCHER INC. CONTRA IMPORTADORA BCB BICICLETAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUNRACE" 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, analizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SUNRACE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SUN RACE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual. ----------

Que, el oponente funda su oposición en la presentación anterior, y podemos señalar lo mas importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACION,** que, en el Art. 12 de la ley 1294/98 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 de quien lo haya hecho después,* en tal sentido el oponente tiene 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 del oponente, el publico consumidor puede verse inducido al error, y causar confusión y asociación entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos relacionados entre sí, 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, 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. -------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001426

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SUN RACE STURMEY-ARCHER INC. CONTRA IMPORTADORA BCB BICICLETAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUNRACE" CLASE 12.----------

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, 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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 510/23, 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 SUN RACE STURMEY-ARCHER INC. contra IMPORTADORA BCB BICICLETAS sobre oposición al registro de marca "SUNRACE" clase 12, Expediente n° 2129503 solicitada por IMPORTADORA BCB BICICLETAS. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SUNRACE" clase 12, Expediente n° 2129503 solicitada por IMPORTADORA BCB BICICLETAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001427

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENNER" CLASE 25.----------

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. contra MISTY MORNING HOLDINGS LTD y sobre oposición al registro de marca "KENNER" clase 25, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KENNER", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca AK ANNE KANNER CASUAL y etiqueta 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 ley[1] 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. ° 001427

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENNER" CLASE 25.----------

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, en primer lugar corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado KENNER (solicitada en clase 25) y la marca registrada AK ANNE KANNER CASUAL en clase 25.---------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.---

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna " AK ANNE KANNER CASUAL y etiqueta " (registrada) y la marca "KENNER" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca " KENNER ", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca " AK ANNE KANNER CASUAL y etiqueta ".-----

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, 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: ----------

KENNER ----- SOLICITUD

AK ANNE **KANNER** CASUAL y etiqueta ---- **OPOSICION**

Resolución D.A.M.L n. ° 001427

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENNER" CLASE 25.----------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna " KENNER " (solicitante) vs "AK ANNE **KANNER** CASUAL y etiqueta" (oponente) por más que compartan el vocablo **NNER** no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes, Partes iniciales" y expresa: "*En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.*" Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "Las silabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos que han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras silabas para la memorización de las palabras"[2]----------

Que así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con*

[2] Bestone – Cabanellas – Derecho de Marcas – Tomo II pag. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001427

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENNER" CLASE 25.----------

arreglo a su visión en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.*"[3]----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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, 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 rechazar el Dictamen n.° 300/24 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:

[3] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos De Derechos de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001427

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. CONTRA MISTY MORNING HOLDINGS LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENNER" CLASE 25.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. contra MISTY MORNING HOLDINGS LTD sobre oposición al registro de marca "KENNER" clase 25, Expediente n° 21102304, solicitada por MISTY MORNING HOLDINGS LTD.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KENNER" clase 25, Expediente n° 21102304, solicitada por MISTY MORNING HOLDINGS LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001428

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOVATOR" CLASE 01.----------

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra OMNIA HOLDINGS LIMITED sobre oposición al registro de marca "RHIZOVATOR" clase 01, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RHIZOVATOR", solicitada para la clase 01, en base al registro "RIZOLIQ TOP" 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 ley[1] 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. ° 001428

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOVATOR" 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, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca " RHIZOVATOR ", clase 01, y la oposición " RIZOLIQ TOP ", clase 01.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante " RHIZOVATOR " y la marca oponente " RIZOLIQ TOP ", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente a la marca registrada, es decir se comparten letras en el mismo orden. La única diferencia es que entre el solicitante y el oponente son "**RHIZO**VA**TOR** - **RIZO**LIQ **TOP**". De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 01. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca " RHIZOVATOR " en la misma clase 01. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001428

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOVATOR" CLASE 01.----------

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 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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 635/22 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 RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra OMNIA HOLDINGS LIMITED sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 001428

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA OMNIA HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RHIZOVATOR" CLASE 01.----------

oposición al registro de marca "RHIZOVATOR" clase 01, Expediente n° 2112451 solicitada por OMNIA HOLDINGS LIMITED. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RHIZOVATOR" clase 01, Expediente n° 2112451 solicitada por OMNIA HOLDINGS LIMITED.---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZYLANGIA CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLARO MARINA" CLASE 03.-

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ZYLANGIA contra CAVALLARO S.A.C.E.I y sobre oposición al registro de marca "CAVALLARO MARINA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAVALLARO MARINA", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca PRINCESSE MARINA DE BOURBON 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 ley[1] 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. ° 001429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZYLANGIA CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLARO MARINA" 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, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAVALLARO MARINA" y la marca oponente "PRINCESSE MARINA DE BOURBON" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por dos palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por cuatro palabras, donde ambas comparten la palabra MARINA, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CAVALLARO MARINA (solicitada) y PRINCESSE MARINA DE BOURBON (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **MARINA** RINALDI Registro n° 477035, COSTA **MARINA** Registro n° 434834, , extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZYLANGIA CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLARO MARINA" CLASE 03.-

Que, al profundizar en las diferencias entre PRINCESSE MARINA DE BOURBON y CAVALLARO MARINA, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la palabra MARINA, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre PRINCESSE MARINA DE BOURBON y CAVALLARO MARINA son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · República del Paraguay

Resolución D.A.M.L n. ° 001429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZYLANGIA CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLARO MARINA" CLASE 03.-

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.*[2] ----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico 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 rechazar el Dictamen n.° 401/2023 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

[2] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001429

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZYLANGIA CONTRA CAVALLARO S.A.C.E.I SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAVALLARO MARINA" CLASE 03.-

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ZYLANGIA contra CAVALLARO S.A.C.E.I sobre oposición al registro de marca "CAVALLARO MARINA" clase 03, Expediente n° 21104366, solicitada por CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAVALLARO MARINA" clase 03, Expediente n° 21104366, solicitada por CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFE VAC LLC CONTRA CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIFEVAC" CLASE 05.----------

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LIFE VAC LLC contra CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS sobre oposición al registro de marca "LIFEVAC" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIFEVAC", solicitada para la clase 05, en base al registro extranjero "LIFEVAC", 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[1] 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. ° 001430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFE VAC LLC CONTRA CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIFEVAC" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LIFEVAC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "LIFEVAC", 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 LIFEVAC (solicitada) y LIFEVAC (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. °_____001430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFE VAC LLC CONTRA CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIFEVAC" CLASE 05.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 573/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001430

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFE VAC LLC CONTRA CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIFEVAC" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LIFE VAC LLC contra CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS sobre oposición al registro de marca "LIFEVAC" clase 05, Expediente n° 2270859 solicitada por CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS .----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LIFEVAC" clase 05, Expediente n° 2270859 solicitada por CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS ------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001431

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DRACO" CLASE 05.----------

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca "DRACO" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DRACO", solicitada para la clase 05, en base al registro extranjero "DRACO MALFOY", 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[1] 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. ° 001431

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DRACO" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DRACO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "DRACO MALFOY", 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 DRACO (solicitada) y DRACO MALFOY (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001431

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DRACO" CLASE 05.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 649/2024 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños Industriales · Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 001431

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DRACO" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca "DRACO" clase 05, Expediente n° 2318471 solicitada por NEW AGRO S.S.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DRACO" clase 05, Expediente n° 2318471 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. ° 001432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" CLASE 01.----------

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca "DEMENTOR" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR", solicitada para la clase 01, en base al registro extranjero "DEMENTOR", 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[1] 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. ° 001432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DEMENTOR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "DEMENTOR", 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 DEMENTOR (solicitada) y DEMENTOR (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" CLASE 01.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 648/2024 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. ° 001432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" CLASE 01.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca "DEMENTOR" clase 01, Expediente n° 2318457 solicitada por NEW AGRO S.S.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR" clase 01, Expediente n° 2318457 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. ° 001433

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" CLASE 05.----------

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca "DEMENTOR" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR", solicitada para la clase 05, en base al registro extranjero "DEMENTOR", 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[1] 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. ° 001433

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DEMENTOR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "DEMENTOR", 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 DEMENTOR (solicitada) y DEMENTOR (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001433

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" CLASE 05.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 647/2024 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. ° 001433

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA NEW AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra NEW AGRO S.S. sobre oposición al registro de marca "DEMENTOR" clase 05, Expediente n° 2318460 solicitada por NEW AGRO S.S.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DEMENTOR" clase 05, Expediente n° 2318460 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. ° 001434

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDASOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAYTONA MOTOCICLETAS" CLASE 12.----------

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E.C.A. contra CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA. sobre oposición al registro de marca "DAYTONA MOTOCICLETAS" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DAYTONA MOTOCICLETAS", solicitada para la clase 12, en base al registro "DAYTONA" 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 ley[1] 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. ° 001434

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDASOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAYTONA MOTOCICLETAS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DAYTONA MOTOCICLETAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "DAYTONA", 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 DAYTONA MOTOCICLETAS (solicitada) y DAYTONA (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001434

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDASOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAYTONA MOTOCICLETAS" CLASE 12.----------

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 570/2024 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios y Lineales

Resolución D.A.M.L n. ° 001434

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDASOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAYTONA MOTOCICLETAS" CLASE 12.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E.C.A. contra CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA. sobre oposición al registro de marca "DAYTONA MOTOCICLETAS" clase 12, Expediente n° 22103375 solicitada por CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca DAYTONA MOTOCICLETAS" clase 12, Expediente n° 22103375 solicitada por CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA ----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001435

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OPKO CHILE S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA MUNDIAL TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OKO ALIMENTOS" CLASE 30.----------

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OPKO CHILE S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra MUNDIAL TRADING S.A. sobre oposición al registro de marca "OKO ALIMENTOS" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OKO ALIMENTOS", solicitada para la clase 30, en base al registro "OPKO" en clase 05 y en base al registro "OK (OKEY)" 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 ley[1] 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. ° 001435

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OPKO CHILE S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA MUNDIAL TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OKO ALIMENTOS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OKO ALIMENTOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "ASI" y "ASSY", 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 OKO ALIMENTOS (solicitada) y "OPKO" y "OK (OKEY) (oponentes) 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, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de las oposiciones en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de

Resolución D.A.M.L n. ° 001435

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OPKO CHILE S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA MUNDIAL TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OKO ALIMENTOS" CLASE 30.----------

defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de las oponentes, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 415/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001435

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR OPKO CHILE S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA MUNDIAL TRADING S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OKO ALIMENTOS" CLASE 30.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por OPKO CHILE S.A. Y CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra MUNDIAL TRADING S.A. sobre oposición al registro de marca "OKO ALIMENTOS" clase 30, Expediente n° 2017744 solicitada por MUNDIAL TRADING S.A..----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OKO ALIMENTOS" clase 30, Expediente n° 2017744 solicitada por MUNDIAL TRADING S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001436

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A. Y ASSISTANCE S.R.L. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASI COSMETICOS" CLASE 03.----------

Asunción, 19 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TROVATO C.I.S.A. Y ASSISTANCE S.R.L. contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "ASI COSMETICOS" clase 03, y;------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ASI COSMETICOS", solicitada para la clase 03, en base al registro "ASI" en clase 03 y en base al registro "ASSY" 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 ley[1] 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. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Afines · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

[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. ° 001436

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A. Y ASSISTANCE S.R.L. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASI COSMETICOS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ASI COSMETICOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "ASI" y "ASSY", 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 ASI COSMETICOS (solicitada) y "ASI" y "ASSY (oponentes) 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, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de las oposiciones en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de

Resolución D.A.M.L n. ° 001436

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A. Y ASSISTANCE S.R.L. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASI COSMETICOS" CLASE 03.----------

defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de las oponentes, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 279/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001436

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A. Y ASSISTANCE S.R.L. CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASI COSMETICOS" CLASE 03.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por TROVATO C.I.S.A. Y ASSISTANCE S.R.L. contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "ASI COSMETICOS" clase 03, Expediente n° 19103489 solicitada por SAMUEL SALINAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca ASI COSMETICOS" clase 03, Expediente n° 19103489 solicitada por SAMUEL SALINAS ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUNTOS E HILOS DIV. P&H PHARMA S.R.L. CONTRA SINTRA HEALTHCARE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEDIAEXPERT" CLASE 05.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PUNTOS E HILOS DIV. P&H PHARMA S.R.L. contra SINTRA HEALTHCARE S.A. sobre oposición al registro de marca "PEDIAEXPERT" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PEDIAEXPERT", solicitada para la clase 05, en base al registro "PEDIAMIST " en clase 10, 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[1] 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. ° 001437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUNTOS E HILOS DIV. P&H PHARMA S.R.L. CONTRA SINTRA HEALTHCARE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEDIAEXPERT" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PEDIAEXPERT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "PEDIAMIST", 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 PEDIAEXPERT (solicitada) y PEDIAMIST (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos •

Resolución D.A.M.L n. ° 001437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUNTOS E HILOS DIV. P&H PHARMA S.R.L. CONTRA SINTRA HEALTHCARE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEDIAEXPERT" CLASE 05.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 541/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 001437

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUNTOS E HILOS DIV. P&H PHARMA S.R.L. CONTRA SINTRA HEALTHCARE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEDIAEXPERT" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PUNTOS E HILOS DIV. P&H PHARMA S.R.L. contra SINTRA HEALTHCARE S.A. sobre oposición al registro de marca "PEDIAEXPERT" clase 05, Expediente n° 2398937 solicitada por SINTRA HEALTHCARE S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PEDIAEXPERT" clase 05, Expediente n° 2398937 solicitada por SINTRA HEALTHCARE S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA GESTION AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A." CLASE 36.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS contra GESTION AGRICOLA S.A. y sobre oposición al registro de marca "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca LA AGRICOLA 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 ley[1] 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. ° 001438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA GESTION AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A." 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, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A" y la marca oponente "LA AGRICOLA" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por seis palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por dos palabras, donde ambas comparten la palabra AGRICOLA, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A. (solicitada) y LA AGRICOLA (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: COOPERATIVA LA PAZ **AGRICOLA** LIMITADA Registro n° 581799, NATIVA **AGRICOLA** S.A. Registro n° 531547, ABACO **AGRICOLA** INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. Registro n° 486781, DAP DESARROLLO **AGRICOLA** DEL PARAGUAY Registro n° 416419, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA GESTION AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A." CLASE 36.----------

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A y LA AGRICOLA, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la palabra AGRICOLA, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A y LA AGRICOLA son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*

Resolución D.A.M.L n. ° 001438

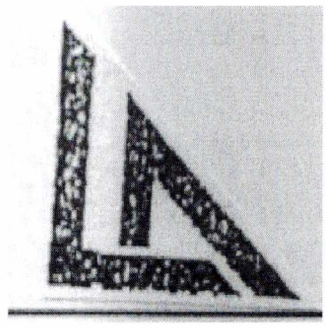
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA GESTION AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A." CLASE 36.----------

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.*[2] ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente LA AGRICOLA. ----------

Solicitud



Oposición

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis

[2] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA GESTION AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A." CLASE 36.----------

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 grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico 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 rechazar el Dictamen n.° 632/2022 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. ° 001438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA GESTION AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A." CLASE 36.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ZYLANGIA contra CAVALLARO S.A.C.E.I sobre oposición al registro de marca "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A" clase 36, Expediente n° 2050473, solicitada por GESTION AGRICOLA S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "G GASA GESTIÓN AGRICOLA S.A" clase 36, Expediente n° 2050473, solicitada por GESTION AGRICOLA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001439

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA MONSANTO TECHNOLOGY LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GUARDIAN", CLASE 05.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra MONSANTO TECHNOLOGY LLC. sobre oposición al registro de la marca GUARDIAN, clase 05, y-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GUARDIAN, solicitada para la 05 en base al registro de marca GUARDIANS en la clase 10, 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[1] 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

[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. ° 001439

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA MONSANTO TECHNOLOGY LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GUARDIAN", CLASE 05.----------

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 registrada **GUARDIANS** en la clase 10 protege **TODOS** los productos, tales como *"Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas con discapacidad; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales,* y la solicitada **GUARDIAN**, clase 05 pretende proteger: "*Herbicidas, fungicidas, insecticidas; preparaciones para matar malas hierbas y destruir animales dañinos, comprendidos en la clase 5 (CINCO)"*, 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 GUARDIAN, solicitada en la clase 05, y GUARDIANS registrada en la clase 10, ***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, 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 solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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. ° 001439

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA MONSANTO TECHNOLOGY LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GUARDIAN", 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 rechazar el Dictamen n° 473/23 emitido por 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 HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra MONSANTO TECHNOLOGY LLC sobre oposición al registro de la marca GUARDIAN, clase 05, Expediente n° 2182553 solicitada por MONSANTO TECHNOLOGY LLC.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GUARDIAN, clase 05, Expediente n° 2182553 solicitada por MONSANTO TECHNOLOGY LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUERLAIN CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GURLAN COSMETICOS" CLASE 03.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GUERLAIN contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "GURLAN COSMETICOS" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GURLAN COSMETICOS", solicitada para la clase 03, en base al registro "GUERLAIN" 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 ley[1] 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. ° 001440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUERLAIN CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GURLAN COSMETICOS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GURLAN COSMETICOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "GUERLAIN", 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 GURLAN COSMETICOS (solicitada) y GUERLAIN (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUERLAIN CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GURLAN COSMETICOS" CLASE 03.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 694/24 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:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Intelectual Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001440

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUERLAIN CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GURLAN COSMETICOS" CLASE 03.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GUERLAIN contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "GURLAN COSMETICOS" clase 03, Expediente n° 23105187 solicitada por PASTOR ROCHE.---

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GURLAN COSMETICOS" clase 03, Expediente n° 23105187 solicitada por PASTOR ROCHE. --

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001441

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA INVIPINT S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEX", CLASE 01.------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra INVIPINT S.A.C.I. sobre oposición al registro de la marca FORTEX, clase 01, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTEX, solicitada para la 01 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) 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 ley[1] 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

[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. ° 001441

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA INVIPINT S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEX", CLASE 01.------

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 registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: *Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),* y la solicitada **FORTEX**, clase 01 pretende proteger: "*Todos los productos comprendidos en la clase 1 (UNO).* Tales como: *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; compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.*", 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 FORTEX, solicitada en la clase 01, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan) 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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 solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001441

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA INVIPINT S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEX", CLASE 01.------

artículo 2° 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° 590/2024 emitido por 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 SOCIETAL S.A. contra INVIPINT S.A.C.I. sobre oposición al registro de la marca FORTEX, clase 01, Expediente n° 2354910 solicitada por INVIPINT S.A.C.I..--------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTEX, clase 01, Expediente n° 2354910 solicitada por INVIPINT S.A.C.I..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001442

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA INVIPINT S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEX", CLASE 35.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra INVIPINT S.A.C.I. sobre oposición al registro de la marca FORTEX, clase 35, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTEX, solicitada para la 35 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) 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 ley[1] 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

[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. ° 001442

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA INVIPINT S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEX", CLASE 35.----------

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, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: *Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; pro**ductos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina**, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco)* y la solicitada **FORTEX**, clase 35 pretende proteger: "*Servicios de exportación y comercialización **de resinas adhesivas para encolar materiales de construcción; resinas ureicas; dispersiones acuosas con extensión y catalizador apropiado; colas vinílicas; cementos de contacto; selladores de silicona; membranas liquidas; cemento sopleteable; adhesivos multiuso; adhesivos de montaje**, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO).*", 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 FORTEX, solicitada en la clase 35, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan) 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 pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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 solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001442

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA INVIPINT S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEX", CLASE 35.----------

artículo 2° 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° 589/2024 emitido por 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 SOCIETAL S.A. contra INVIPINT S.A.C.I. sobre oposición al registro de la marca FORTEX, clase 35, Expediente n° 2354912 solicitada por INVIPINT S.A.C.I.---------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTEX, clase 35, Expediente n° 2354912 solicitada por INVIPINT S.A.C.I.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA ROSSANA BELÉN MAZÓ ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSS" CLASE 35.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra ROSSANA BELÉN MAZÓ ROJAS sobre oposición al registro de marca "OSS" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OSS", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BOSS 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 ley[1] 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. ° 001443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA ROSSANA BELÉN MAZÓ ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSS" 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, el solicitante OSS pretende el registro para todos los servicios de la clase 35, específicamente: "*Comercialización de prendas de vestir y accesorios, importación de prendas de vestir y accesorios.*" Mientras que BOSS (registrada) protege productos de la clase 25, específicamente: "*Todos los articulos de la clase 25, tales como vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, articulos de vestir para hombres, mujeres y niños, calcetines y medias, sombreros, cintos, corbatas y chales, accesorios, como ser pañuelos para el cuello, pañuelos para la cabeza, pañuelos para los hombres, pañuelos de bolsillo, guantes, zapatos*".----------

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 y las clases se relacionan entre sí. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada OSS resulta indudablemente similar a la oponente BOSS, 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.----------

BOSS (Marca registrada)

↕

OSS (Marca solicitada)

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de

manera rápida o poco detallada. Finalmente, en el plano conceptual, la marca OSS evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca BOSS, siendo ambas palabras asociables a artículos de prendas de vestir y accesorios, lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusión en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también podría causar una asociación indebida en la mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es proteger a los consumidores del riesgo de error o confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca OSS podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca BOSS.----------

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.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos y servicios a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 25 y 35, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca OSS no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente BOSS. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001443

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA ROSSANA BELÉN MAZÓ ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSS" CLASE 35.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 263/2024, 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 HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra ROSSANA BELÉN MAZÓ ROJAS sobre oposición al registro de marca "OSS" clase 35, Expediente n° 1900480 solicitada por ROSSANA BELÉN MAZÓ ROJAS. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OSS" clase 35, Expediente n° 1900480 solicitada por ROSSANA BELÉN MAZÓ ROJAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001444

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.A. DE C.V. Y GLOBAL BRAND HOLDINGS LLC CONTRA EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXXO" CLASE 35.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.A. DE C.V. Y GLOBAL BRAND HOLDINGS LLC contra EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI sobre oposición al registro de marca "OXXO" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OXXO", solicitada para la clase 35, en base al registro "XOXO" en clase 03 y en base al registro extranjero "OXXO" 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[1] 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. °____001444

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.A. DE C.V. Y GLOBAL BRAND HOLDINGS LLC CONTRA EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXXO" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OXXO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "XOXO" y "OXXO", 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 OXXO (solicitada) y "XOXO" y "OXXO" (oponentes) 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, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de las oposiciones en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de

Resolución D.A.M.L n. ° 001444

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.A. DE C.V. Y GLOBAL BRAND HOLDINGS LLC CONTRA EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXXO" CLASE 35.----------

defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de las oponentes, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 19/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001444

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.A. DE C.V. Y GLOBAL BRAND HOLDINGS LLC CONTRA EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXXO" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.A. DE C.V. Y GLOBAL BRAND HOLDINGS LLC contra EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI sobre oposición al registro de marca "OXXO" clase 35, Expediente n° 1669141 solicitada por EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OXXO" clase 35, Expediente n° 1669141 solicitada por EDMUNDO MIGUEL ARMELE MOSSOLINI.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001445

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTEC", CLASE 12.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) contra GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI sobre oposición al registro de la marca FERTEC, clase 12, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FERTEC, solicitada para la 12 en base al registro de marca FERTEC en la 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 ley[1] 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

[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. ° 001445

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTEC", CLASE 12.----------

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 registrada **FERTEC** en la clase 01 protege ***Fertilizantes (Preparaciones-)*** **comprendidos en la clase 1 (UNO)**, y la solicitada **FERTEC**, clase 12 pretende proteger: "Todos los productos de la clase 12, tales como: ***Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática***.", 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 **FERTEC**, solicitada en la clase 12, y **FERTEC** registrada en la clase 12, ***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, 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 solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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 rechazar el Dictamen n° 640/2022

001445

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTEC", CLASE 12.----------

emitido por 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 PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) contra GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI sobre oposición al registro de la marca FERTEC, clase 12, Expediente n° 1936238 solicitada por GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FERTEC, clase 12, Expediente n° 1936238 solicitada por GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" CLASE 03.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ENERGIZER BRANDS II LLC contra MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO sobre oposición al registro de marca "FRESHCAR" clase 03, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FRESHCAR", solicitada para la clase 03, en base a la solicitud de registro de marca "REFRESH YOUR CAR" 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 ley[1] 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. ° 001446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" 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, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca " FRESHCAR ", clase 03, y la oposición "REFRESH YOUR CAR ", clase 03.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FRESHCAR" y la marca oponente "REFRESH YOUR CAR", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente a la marca registrada, es decir se comparten letras en el mismo orden. La única diferencia es que entre el solicitante y el oponente son " **FRESHCAR** - RE**FRESH** YOUR **CAR**". De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la **impresión auditiva que generan ambas es muy similar**. ----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 03. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "FRESHCAR" en la misma clase 03. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" CLASE 03.----------

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 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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 454/2024 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 ENERGIZER BRANDS II LLC contra MARCO FABRIZIO GALANTI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" CLASE 03.----------

CARRASCO sobre oposición al registro de marca "FRESHCAR" clase 03, Expediente n° 21104306 solicitada por MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FRESHCAR" clase 03, Expediente n° 21104306 solicitada por MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001447

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" CLASE 35.----------

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ENERGIZER BRANDS II LLC contra MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO sobre oposición al registro de marca "FRESHCAR" clase 35, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FRESHCAR", solicitada para la clase 35, en base a la solicitud de registro de marca "REFRESH YOUR CAR" 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 ley[1] 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. ° 001447

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" 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, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca " FRESHCAR ", clase 35, y la oposición "REFRESH YOUR CAR ", clase 03.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FRESHCAR" y la marca oponente "REFRESH YOUR CAR", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente a la marca registrada, es decir se comparten letras en el mismo orden. La única diferencia es que entre el solicitante y el oponente son " **FRESHCAR** - RE**FRESH** YOUR **CAR**". De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la **impresión auditiva que generan ambas es muy similar**. ----------

Que, el solicitante FRESHCAR pretende el registro para servicios de la clase 35, tales como: "*Importación, exportación y comercialización de preparaciones para perfumar el ambiente.*" Mientras que REFRESH YOUR CAR (oponente) pretende proteger productos de la clase 03, específicamente: "*Filtros que contienen geles, almohadillas, aceites y cristales perfumados para perfumar habitaciones, espacios cerrados o vehículos; fragancias para habitaciones; fragancias para vehículos; productos para perfumar el ambiente; recargas para dispensadores de fragancias de aire; difusores pre-perfumados no eléctricos compuestos de papel o material sólido para perfumar habitaciones, espacios cerrados o vehículos; pulverizadores ambientizados para perfumar habitaciones; pulverizadores perfumados para la basura y contenedores de basura*".----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001447

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" CLASE 35.----------

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 y las clases se relacionan entre sí. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "FRESHCAR" en la clase 03. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

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 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*".----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001447

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ENERGIZER BRANDS II LLC CONTRA MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRESHCAR" CLASE 35.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 453/2024 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 ENERGIZER BRANDS II LLC contra MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO sobre oposición al registro de marca "FRESHCAR" clase 35, Expediente n° 21104305 solicitada por MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FRESHCAR" clase 35, Expediente n° 21104305 solicitada por MARCO FABRIZIO GALANTI CARRASCO.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001448

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 27 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TELUS CORPORATION (CA) contra AMER HASSAN OMAIRI sobre oposición al registro de marca "TELUS Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TELUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca TELUS, 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 ley[1] 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. ° 001448

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS Y ETIQUETA" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TELUS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "TELUS", 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, demostrándo así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 001448

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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 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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 363/2024, 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 TELUS CORPORATION (CA) contra AMER HASSAN OMAIRI sobre oposición al registro de marca "TELUS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1807005 solicitada por AMER HASSAN OMAIRI.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001448

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TELUS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1807005 solicitada por AMER HASSAN OMAIRI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TELUS CORPORATION (CA) contra AMER HASSAN OMAIRI sobre oposición al registro de marca "TELUS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TELUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca TELUS, 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 ley[1] 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. ° 001449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS 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 "TELUS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "TELUS", 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, demostrándo así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 001449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 474/2024, 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 TELUS TELUS CORPORATION (CA) contra AMER HASSAN OMAIRI sobre oposición al registro de marca "TELUS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1807006 solicitada por AMER HASSAN OMAIRI.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001449

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TELUS CORPORATION (CA) CONTRA AMER HASSAN OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TELUS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TELUS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1807006 solicitada por AMER HASSAN OMAIRI.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYL ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001450

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVIPINT S.A.C.I. CONTRA CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAMBI, CLASE 35.----------

Asunción, 21 DIC 2024

V I S T O:

El expediente caratulado: INVIPINT S.A.C.I. contra CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE sobre oposición al registro de marca "BAMBI" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BAMBI", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "BAMBI" 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[1] 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. ° 001450

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVIPINT S.A.C.I. CONTRA CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAMBI, 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado BAMBI solicitada en clase 35 y la registrada BAMBI, en clase 35. ----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "BAMBI" protege servicios de la clase 35 específicamente: "Comercialización, importación, exportación de pinturas, barnices, lacas, tinner y afines"; mientras que la solicitud de registro "BAMBI" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de importación, exportación, comercialización de accesorios para camas, colchones, colchonetas para bebes, colchonetas para parques para bebes, somieres de cama, cojines, almohadas, almohadones, armazones de cama de madera, mesitas auxiliares; publicidad online, callejera y cartelería".* Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*[2] ----------

[2] MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.

Resolución D.A.M.L n. ° 001450

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVIPINT S.A.C.I. CONTRA CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAMBI, CLASE 35.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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 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*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001450

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVIPINT S.A.C.I. CONTRA CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAMBI, CLASE 35.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 266/2024, 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 la acción deducida por INVIPINT S.A.C.I. contra CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE sobre oposición al registro de marca "BAMBI" clase 35,, Expediente n° 2132454 solicitada por CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BAMBI" clase 35, Expediente n° 2288655 solicitada por Expediente n° 2132454 solicitada por CARLOS FABIAN NUÑEZ ARCE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001451

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NOVARA S.A. CONTRA LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D PRO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NOVARA S.A. contra LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA sobre oposición al registro de la marca D PRO Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca D PRO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la solicitada con anterioridad HPRO 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 ley[1] 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. ° 001451

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NOVARA S.A. CONTRA LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D PRO 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado D PRO Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la solicitada con anterioridad HPRO, en clase 35. ----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca solicitada con anterioridad "HPRO" pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: "*Servicios de abastecimiento para terceros de productos tales como alimentos balanceados para animales de compañía especialmente perros, servicios de importacion, exportacion, representacion, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, servicios de asistencia en la explotacion o direccion de una empresa comercial*"; mientras que la solicitud de registro "D PRO Y ETIQUETA" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; asesoramiento sobre dirección de empresas, asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, auditoría empresarial, consultoría sobre organización y dirección de negocios, consultoría sobre dirección de negocios, consultoría profesional sobre negocios comerciales, facturación, gestión administrativa externalizada para empresas, valoración de negocios comerciales, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la nomenclatura oficial.".* Con

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

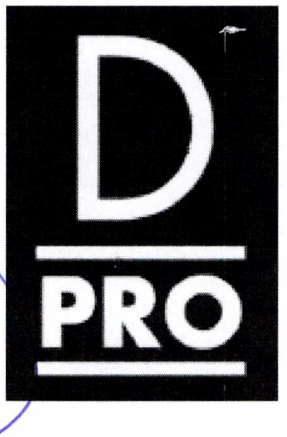
Resolución D.A.M.L n. ° 001451

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NOVARA S.A. CONTRA LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D PRO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*[2] ----------

Que, además la solicitud de registro D PRO y etiqueta cuenta con una etiqueta que la diferencia de la oponente H PRO, desvirtuando aún más el riesgo de confusión, en el cotejo se comprueba claramente:----------



Solicitud

Oposición

[2] MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.

Resolución D.A.M.L n. ° 001451

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NOVARA S.A. CONTRA LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D PRO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 666/24 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:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001451

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA NOVARA S.A. CONTRA LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D PRO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por NOVARA S.A. contra LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA sobre oposición al registro de la marca D PRO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2203300 solicitada por LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca D PRO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2203300 solicitada por LUIS FERNANDO TOMAS SORRENTINO LUCCA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001452

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA WESLEY DANILLO NEVES XAVIER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILAR.X Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MANUFACTURA DE PILAR S.A. contra WESLEY DANILLO NEVES XAVIER sobre oposición al registro de marca "PILAR.X Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PILAR.X Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de las marcas PILAR, 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 ley[1] 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. ° 001452

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA WESLEY DANILLO NEVES XAVIER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILAR.X Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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 "PILAR.X Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "PILAR", 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, demostrándo 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. ° 001452

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA WESLEY DANILLO NEVES XAVIER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILAR.X Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 275/2024, 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 MANUFACTURA DE PILAR S.A. contra WESLEY DANILLO NEVES XAVIER sobre oposición al registro de marca "PILAR.X Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2400586 solicitada por WESLEY DANILLO NEVES XAVIER.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PILAR.X Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2400586 solicitada por WESLEY DANILLO NEVES XAVIER.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001452

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA WESLEY DANILLO NEVES XAVIER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILAR.X Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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

ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL PARAGUAY S.A. CONTRA RICARDO ALBANEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LE JARDIN Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RETAIL PARAGUAY S.A. contra RICARDO ALBANEZ sobre oposición al registro de marca "LE JARDIN Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LE JARDIN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LOS JARDINES SUPERMERCADO 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 ley[1] 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. ° 001453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL PARAGUAY S.A. CONTRA RICARDO ALBANEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LE JARDIN 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 "LE JARDIN Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca LOS JARDINES SUPERMERCADOS 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, la solicitud de registro LE JARDIN Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, especificamente: "*Venta, comercialización, importación, exportación de aromatizantes, y perfumes para ambientes e interiores*", mientras que el oponente LOS JARDINES SUPERMERCADOS, protege servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios prestados por un supermercado, tales como la compra, venta, comercialización, importación, exportación de artículos de limpieza, bebidas, productos lácteos, productos cárnicos, fiambrería, comestibles, productos de panadería, productos de confitería, artículos de librería, bazar, perfumería, cosméticos, artículos para el hogar en general*".----------

Que al analizar la marca solicitada LE JARDIN y LOS JARDINES SUPERMERCADOS 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,

Resolución D.A.M.L n. ° 001453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL PARAGUAY S.A. CONTRA RICARDO ALBANEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LE JARDIN Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios relacionados en la misma clase 35 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca LE JARDIN solicitada y la oponente LOS JARDINES SUPERMERCADOS, no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores—----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto, ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto/servicios, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL PARAGUAY S.A. CONTRA RICARDO ALBANEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LE JARDIN Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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,*

Resolución D.A.M.L n. ° 001453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL PARAGUAY S.A. CONTRA RICARDO ALBANEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LE JARDIN Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 566/2024, 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 RETAIL PARAGUAY S.A. contra RICARDO ALBANEZ sobre oposición al registro de marca "LE JARDIN Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1935002 solicitada por RICARDO ALBANEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LE JARDIN Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1935002 solicitada por RICARDO ALBANEZ.----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001454

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ contra ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca COPPELIA 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 ley[1] 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. ° 001454

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado COPPELIA Y ETIQUETA solicitada en clase 25 y la registrada COPPELIA, en clase 41. ---------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "COPPELIA" proteger servicios de la clase 41 específicamente: "*educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales y en forma especial lo prestado por una academia de danza*"; mientras que la solicitud de registro "COPPELIA Y ETIQUETA" pretende proteger productos de la clase 25, específicamente: *"Todos los productos"*, tales como: *" Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

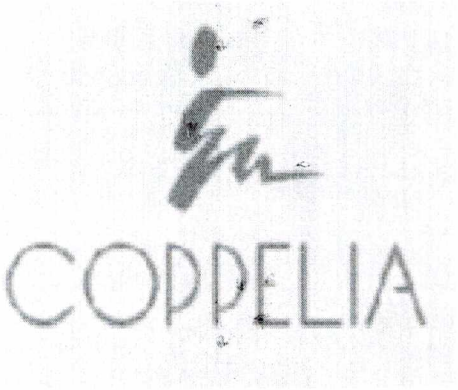
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,*

Resolución D.A.M.L n. ° 001454

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"[2] ----------

Que, además la solicitud de registro COPPELIA y etiqueta cuenta con una etiqueta que la diferencia de la oponente COPPELIA, desvirtuando aún más el riesgo de confusión, en el cotejo se comprueba claramente:----------



Solicitud **Oposición**

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

[2] MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.

Resolución D.A.M.L n. ° 001454

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 556/2024 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 CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ contra ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2333985 solicitada por ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001454

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CLAUDIA ELENICE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2333985 solicitada por ANDREA BELÉN GONZÁLEZ MAIDANA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001455

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, CLASE 05.----------

Asunción, 21 DIC 2024

V I S T O:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de la marca FORTAN clase 05 y.----------

C O N S I D E R A N D O:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTAN, solicitada para la clase 05, en base a las marcas FORTEPANE y FORTENZA, ambas 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 ley[1] 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. ° 001455

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, 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 FORTAN y las marcas oponentes FORTEPANE/ FORTENZA, 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, 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 en su 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, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; los vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

001455

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, CLASE 05.----------

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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna FORTAN y las marcas oponentes FORTEPANE/ FORTENZA, 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.-

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. ----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[2].--

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

[2] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

001455

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, CLASE 05.----------

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, 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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas de lass oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 475/24 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001455

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, CLASE 05.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas CHACOMER S.A.E. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de la marca FORTAN clase 05, Expediente n° 2111518, solicitada por AGROTEC S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTAN clase 5, Expediente n° 2111518 solicitada por AGROTEC S.A.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGICAL S.A. CONTRA ANTONIO ESCOBAR BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOGICAL S.A. contra ANTONIO ESCOBAR BENITEZ sobre oposición al registro de marca "LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca LUMINA en la clase 07, 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[1] 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. ° 001456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGICAL S.A. CONTRA ANTONIO ESCOBAR BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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 "LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca LUMINA 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 al analizar la marca solicitada LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA y LUMINA 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 07 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Asesoría Jurídica Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGICAL S.A. CONTRA ANTONIO ESCOBAR BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA solicitada y la oponente LUMINA, no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores—----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto, ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado. —----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este

001456

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGICAL S.A. CONTRA ANTONIO ESCOBAR BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

001456

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGICAL S.A. CONTRA ANTONIO ESCOBAR BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 522/2024, 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 LOGICAL S.A. contra ANTONIO ESCOBAR BENITEZ sobre oposición al registro de marca "LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2407221 solicitada por ANTONIO ESCOBAR BENITEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LUMINA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2407221 solicitada por ANTONIO ESCOBAR BENITEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN), CLASE 41.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL contra LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ sobre oposición al registro de la marca L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN) clase 41, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN), solicitada para la clase 41, en base a la marca CONMEBOL LIBERTADORES 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 ley[1] 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

[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. ° 001457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN), CLASE 41.----------

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 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 L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN) y la marca oponente CONMEBOL LIBERTADORES, 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, 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 en su 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "LIBERTADORES", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o

Resolución D.A.M.L n. ° 001457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN), CLASE 41.----------

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, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN)" está compuesta por tres letras iniciales y 6 palabras, en tanto que la registrada "CONMEBOL LIBERTADORES" "por dos palabras", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada se encuentran en la desinencia.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "CONMEBOL LIBERTADORES" (registrada) y la marca "L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN)" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN)", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "CONMEBOL LIBERTADORES".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN), CLASE 41.----------

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, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo ll pág. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN), CLASE 41.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[3].----------

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.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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.----------

[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN), 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° 703/2024 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 CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL contra LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ sobre oposición al registro de la marca L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN) clase 41, Expediente n° 2397950 solicitada por LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca L&L - EXA LIBERTADORES, PASIÓN POR EL FUTSAL (SLOGAN) clase 41, Expediente n° 2397950 solicitada por LUIS ALBERTO LEZCANO BENITEZ.------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLORIA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Asunción, 21 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A. contra GLORIA S.A. sobre oposición al registro de la marca GLORIA Y ETIQUETA clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GLORIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la marca GLORIA 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 ley[1] 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. ° 001458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLORIA 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 análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"GLORIA"** y la marca oponente **"GLORIA",** se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente a la marca registrada, es decir se comparten letras en el mismo orden. Dicha identidad podría generar confusión, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es idéntica. ----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca **GLORIA** solicitada y la oponente **GLORIA**, no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLORIA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto, ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado. ----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLORIA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

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 o identidad. Al respecto, vemos que no existe una mínima discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro no es un signo registrable por el simple hecho que imita una marca ya existente en todos los planos comparativos posibles, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que no reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada no podra coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro no reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene procedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 06/24 emitido por la jefatura de 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 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. contra GLORIA S.A. sobre oposición al registro de la marca GLORIA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2118075 solicitada por GLORIA S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLORIA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca GLORIA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2118075 solicitada por GLORIA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001459

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA CONTRA TROPICANA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACULT" CLASE 34.----------

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA contra TROPICANA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "YACULT" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YACULT", solicitada para la clase 34, en base al registro "YAKULT" 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 ley[1] 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. ° 001459

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA CONTRA TROPICANA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACULT" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YACULT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "YAKULT", 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 YACULT (solicitada) y YAKULT (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001459

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA CONTRA TROPICANA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACULT" CLASE 34.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 432/2022 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. ° 001459

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA CONTRA TROPICANA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YACULT" CLASE 34.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA contra TROPICANA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "YACULT" clase 34, Expediente n° 18109507 solicitada por TROPICANA S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "YACULT" clase 34, Expediente n° 18109507 solicitada por TROPICANA S.R.L. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GULYAN" CLASE 30.----------

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "GULYAN" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GULYAN", solicitada para la clase 30, en base al registro "GUYLIAN" 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 ley[1] 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. ° 001460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GULYAN" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GULYAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "GUYLIAN", 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 GUYLIAN (solicitada) y GUYLIAN (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GULYAN" CLASE 30.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 692/24 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 CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. contra PASTOR ROCHE sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 001460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GULYAN" CLASE 30.----------

registro de marca "GULYAN" clase 30, Expediente n° 23101284 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GULYAN" clase 30, Expediente n° 23101284 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001461

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIESSMANN WERKE GMBH & CO KG CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VISMAN" CLASE 09.-

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIESSMANN WERKE GMBH & CO KG contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "VISMAN" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VISMAN", solicitada para la clase 09, en base al registro "VIESSMANN" 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[1] 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. ° 001461

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIESSMANN WERKE GMBH & CO KG CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VISMAN" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VISMAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "VIESSMANN", 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 VISMAN (solicitada) y VIESSMANN (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001461

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIESSMANN WERKE GMBH & CO KG CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VISMAN" CLASE 09.-

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 500/2024 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 VIESSMANN WERKE GMBH & CO KG contra PASTOR ROCHE sobre oposición

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001461

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIESSMANN WERKE GMBH & CO KG CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VISMAN" CLASE 09.-

al registro de marca "VISMAN" clase 09, Expediente n° 2400574 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VISMAN" clase 09, Expediente n° 2400574 solicitada por PASTOR ROCHE. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "XILAPLU" CLASE 01.----------

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "XILAPLU" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "XILAPLU", solicitada para la clase 01, en base al registro "XILAPLUS" 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 ley[1] 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. ° 001462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "XILAPLU" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "XILAPLU" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "XYLAPLUS", 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 XILAPLU (solicitada) y XYLAPLUS (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "XILAPLU" CLASE 01.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 499/2024 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 001462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "XILAPLU" CLASE 01.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "XILAPLU" clase 01, Expediente n° 2334549 solicitada por SAMUEL SALINAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "XILAPLU" clase 01, Expediente n° 2334549 solicitada por SAMUEL SALINAS. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZY HOLDINGS LLC CONTRA EDER DAVID AYALA VELOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZOOYORK.PY" CLASE 25.---

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ZY HOLDINGS LLC contra EDER DAVID AYALA VELOSO sobre oposición al registro de marca "ZOOYORK.PY" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZOOYORK.PY", solicitada para la clase 25, en base al registro extranjero "ZOO YORK", 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[1] 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. ° 001463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZY HOLDINGS LLC CONTRA EDER DAVID AYALA VELOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZOOYORK.PY" CLASE 25.---

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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZOOYORK.PY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ZOO YORK", 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 ZOOYORK.PY (solicitada) y ZOO YORK (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZY HOLDINGS LLC CONTRA EDER DAVID AYALA VELOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZOOYORK.PY" CLASE 25.---

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 145/2023 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 ZY HOLDINGS LLC contra EDER DAVID AYALA VELOSO sobre oposición al registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001463

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZY HOLDINGS LLC CONTRA EDER DAVID AYALA VELOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZOOYORK.PY" CLASE 25.---

de marca "ZOOYORK.PY" clase 25, Expediente n° 1800423 solicitada por EDER DAVID AYALA VELOSO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ZOOYORK.PY" clase 25, Expediente n° 1800423 solicitada por EDER DAVID AYALA VELOSO ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001464

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA-RATHY INDUMENTARIA" CLASE 25.----------

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE sobre oposición al registro de marca "ZA-RATHY INDUMENTARIA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZA-RATHY INDUMENTARIA", solicitada para la clase 25, en base al registro "ZARA" en 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 ley[1] 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. ° 001464

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA-RATHY INDUMENTARIA" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZA-RATHY INDUMENTARIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ZARA", 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 ZA-RATHY INDUMENTARIA (solicitada) y ZARA (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa

Resolución D.A.M.L n. ° 001464

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA-RATHY INDUMENTARIA" CLASE 25.----------

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 498/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001464

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA-RATHY INDUMENTARIA" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE sobre oposición al registro de marca "ZA-RATHY INDUMENTARIA" clase 25, Expediente n° 2378313 solicitada por LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ZA-RATHY INDUMENTARIA" clase 25, Expediente n° 2378313 solicitada por LUCIANA MARTÍNEZ ZARATE. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001465

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WABEN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAQUEL CRISTINA RISKE MERGENER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" CLASE 30.----------

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WABEN SOCIEDAD ANONIMA contra RAQUEL CRISTINA RISKE MERGENER sobre oposición al registro de marca "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE", solicitada para la clase 30, en base al registro "EL BAR DE LA PREFERIDA" en clase 43, 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[1] 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. ° 001465

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WABEN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAQUEL CRISTINA RISKE MERGENER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "EL BAR DE LA PREFERIDA", 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 P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE (solicitada) y EL BAR DE LA PREFERIDA (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. ° 001465

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WABEN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAQUEL CRISTINA RISKE MERGENER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" CLASE 30.----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001465

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WABEN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAQUEL CRISTINA RISKE MERGENER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" CLASE 30.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 287/2024 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 WABEN SOCIEDAD ANONIMA contra RAQUEL CRISTINA RISKE MERGENER sobre oposición al registro de marca "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" clase 30, Expediente n° 2240573 solicitada por RAQUEL CRISTINA RISKE MERGENER.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "P LA PREFERIDA (slogan) HACEMOS LA VIDA MAS DULCE CHEF RAKEL RISKE" clase 30, Expediente n° 2240573 ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA EVELINE STAEL PERSON RESQUIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PELOTON" CLASE 41.----------

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PELOTON INTERACTIVE, INC. contra EVELINE STAEL PERSON RESQUIN sobre oposición al registro de marca "PELOTON" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PELOTON", solicitada para la clase 41, en base al registro extranjero "PELOTON", 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[1] 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. ° 001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA EVELINE STAEL PERSON RESQUIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PELOTON" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PELOTON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "PELOTON", 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 PELOTON (solicitada) y PELOTON (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA EVELINE STAEL PERSON RESQUIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PELOTON" CLASE 41.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 430/2022 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA EVELINE STAEL PERSON RESQUIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PELOTON" CLASE 41.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PELOTON INTERACTIVE, INC. contra EVELINE STAEL PERSON RESQUIN sobre oposición al registro de marca "PELOTON" clase 41, Expediente n° 1926611 solicitada por EVELINE STAEL PERSON RESQUIN.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PELOTON" clase 41, Expediente n° 1926611 solicitada por EVELINE STAEL PERSON RESQUIN ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL CONTRA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA, CLASE 25.----------

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL contra INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) sobre oposición al registro de la MARCA FIGURATIVA clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la MARCA FIGURATIVA , solicitada para la clase 25, sobre la MARCA FIGURATIVA, clase 25, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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. ° 001467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL CONTRA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA, CLASE 25.----------

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, analizando las marcas "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. " FIGURATIVA" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, consta de un diseño diferente, si bien están constituidas por "LÍNEAS", se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de marca del oponente. ------

Que, el solicitante INDITEX S.A., es una empresa multinacional española dedicada a la fabricación y distribución textil, la misma opera bajo las marcas ZARA, ZARA HOME, BERSHKA, STRADIVARIUS, PULL&BEAR, MASSIMO DUTTI, LEFTIES, OYSHO; las cuales gozan de un alto reconocimiento y prestigio frente al público consumidor.[2]----------

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la MARCA FIGURATIVA, Registro n° 580.488 y Registro n° 580.489, 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.----------

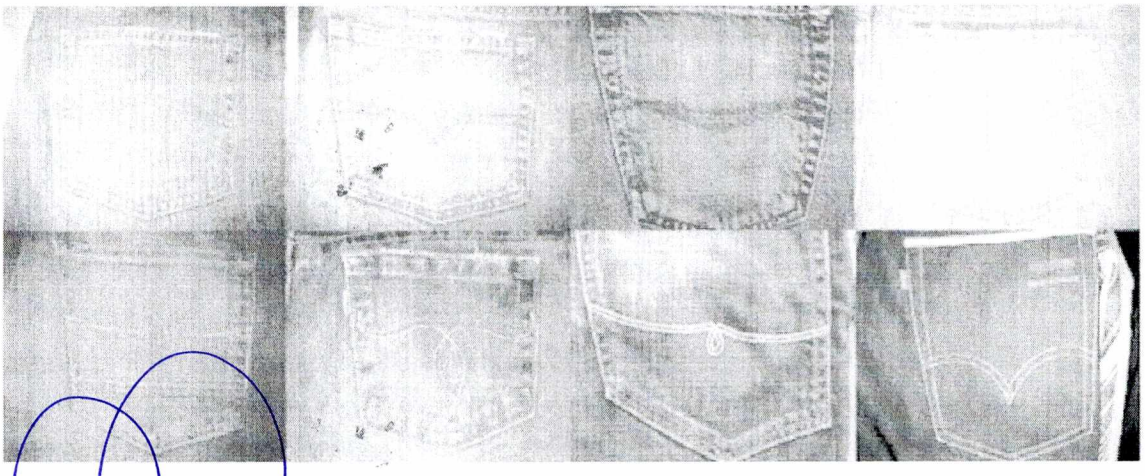
[2] https://www.inditex.com/itxcomweb/es/home

Resolución D.A.M.L n. ° 001467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL CONTRA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA, CLASE 25.----------

Que, la marca oponente, la cual se compone de un DISEÑO DE BOLSILLO y de un pespunteado, se compone por el bordado que normalmente se ve en los bolsillos posteriores de la gran mayoría de pantalones de mezclilla (vaqueros o jeans); cuyo diseño puede ser de una diversidad tan amplia como trazos en el espacio existen. Este elemento en abstracto, a la fuerza, es de uso común y se encuentra reivindicado en la marca **FIGURATIVA** de la oponente, básicamente para excluir otros diseños evidentemente similares de otros pantalones de mezclilla; toda vez que, considerando la naturaleza del producto, se trata de un elemento con finalidad ornamental que lo puede hacer más atractivo al consumidor. ----------

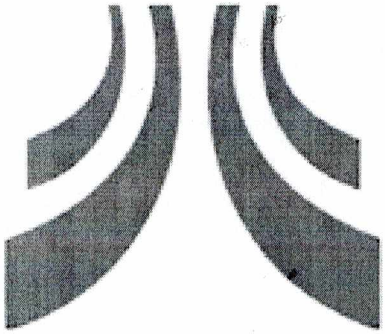
Que, en atención a lo manifestado precedentemente notamos que, existen varios ejemplos prácticos de la presencia de este elemento en los pantalones vaqueros:----------



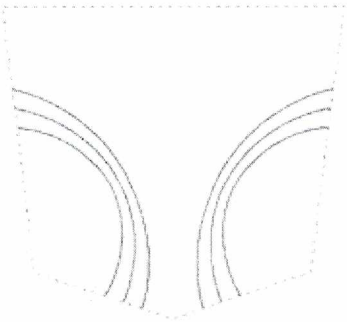
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Afines

Resolución D.A.M.L n. ° 001467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL CONTRA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA, CLASE 25.----------



Solicitud



Oposición

Que, la marca del oponente se halla formada por unas líneas muy finas, 3 (tres) de cada lado, 6 (seis) en total, que parten de la parte inferior y van a los costados, formando una curva, todas las cuales se encuentran incluidas dentro de una figura de bolsillo posterior que forman dos semicírculos contrapuestos. Además notamos que la solicitud la **curvatura** se ensancha en la base, mientras que la marca oponente se estrecha en la base; y la **orientación de los mismos** es completamente opuesta que además, la solicitud se encuentra formada por 4 (cuatro) franjas de color negro, las que parten dos desde el costado derecho y dos desde el izquierdo, una por encima de la otra, en forma bastante ancha y se van afinando conforme van ascendiendo hasta alcanzar la parte superior. ----------

Que, conforme a lo expuesto precedentemente es importante destacar que el estudio de las mismas deben realizarse ante una visión de conjunto, es decir, ante una visión integral, cuando pueden ser percibidas las diferencias que presentan las marcas enfrentadas. En relación a ello, no debe ser olvidado que constituye un principio de derecho marcario que "*es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria*".----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios y Afines · Gral. de Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 001467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL CONTRA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA, CLASE 25.----------

Que, las marcas en pugna: FIGURATIVA (solicitada) vs. FIGURATIVA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual. Esta dirección considera que, aunque las mismas comparten algunas semejanzas, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 no se halla incursa 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° 526/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución D.A.M.L n. ° 001467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL CONTRA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA, CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL contra INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) sobre oposición al registro de la MARCA FIGURATIVA clase 25, Expediente n° 2311529, solicitada por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MARCA FIGURATIVA clase 25, Expediente n° 2311529, solicitada por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM CONTRA INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTORIA CLASICA" CLASE 32.----------

Asunción, 26 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM contra INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA y sobre oposición al registro de marca "VICTORIA CLASICA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VICTORIA CLASICA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca VICTORIA 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 ley[1] 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. ° 001468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM CONTRA INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTORIA CLASICA" 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, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "VICTORIA CLASICA" y la marca oponente "VICTORIA" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por dos palabras, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas comparten la palabra VICTORIA, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones VICTORIA CLASICA (solicitada) y VICTORIA (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **VICTORIA** REAL Registro n° 564784, GRAN **VICTORIA** Registro n° 544058, **VICTORIA** LAGER Registro n° 544057, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM CONTRA INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTORIA CLASICA" CLASE 32.----------

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, al profundizar en las diferencias VICTORIA CLASICA y VICTORIA, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la palabra VICTORIA, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre VICTORIA CLASICA y VICTORIA son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM CONTRA INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTORIA CLASICA" CLASE 32.----------

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.*[2] ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada VICTORIA CLASICA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente VICTORIA. ----------

DENOMINATIVA

Solicitud **Oposición**

[2] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM CONTRA INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTORIA CLASICA" CLASE 32.----------

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de 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 grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores.----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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, 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 rechazar el Dictamen n.° 481/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM CONTRA INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTORIA CLASICA" CLASE 32.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM contra INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA sobre oposición al registro de marca "VICTORIA CLASICA" clase 32, Expediente n° 22112359, solicitada por INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VICTORIA CLASICA" clase 32, Expediente n° 22112359, solicitada por INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A. QUE PUEDE ABREVIARSE INCECA.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001469

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSOLIDATED ARTISTS B.V. CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANGOTEX" CLASE 25.----------

Asunción, 26 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CONSOLIDATED ARTISTS B.V. contra CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ sobre oposición al registro de marca "MANGOTEX" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MANGOTEX", solicitada para la clase 25, en base al registro "MANGO" en 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 ley[1] 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. ° 001469

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSOLIDATED ARTISTS B.V. CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANGOTEX" 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 la marca solicitada MANGOTEX y la marca registrada MANGO, 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, presenta 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, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca oponente están compuestas por un vocablo. Pero se puede notar, que la palabra con preponderancia es MANGO, y dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión.----------

Que, entre la denominación solicitada 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 totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. ----------

Que, la solicitud de registro **MANGOTEX** pretende proteger TODOS los productos de la clase 25, tales como: "*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*" Mientras que el oponente **MANGO** (registrada) protege TODOS los productos de la clase 25, tales como: "*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*".----------

Que, en razón de identidades existentes entre la marca solicitada y la marca oponente, el publico 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001469

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSOLIDATED ARTISTS B.V. CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANGOTEX" CLASE 25.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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 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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001469

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSOLIDATED ARTISTS B.V. CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANGOTEX" CLASE 25.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 571/24 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 CONSOLIDATED ARTISTS B.V. contra CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ sobre oposición al registro de marca "MANGOTEX" clase 25, Expediente n° 2377309 solicitada por CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MANGOTEX" clase 25, Expediente n° 2377309 solicitada por CLAUDIA VIOLETA VARGAS BENITEZ. -

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001470

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NACIONAL" CLASE 34.----------

Asunción, 27 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. contra ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO sobre oposición al registro de marca NACIONAL" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NACIONAL", solicitada para la clase 34, en base al registro extranjero "NACIONAL y sus numerosas variantes", 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[1] 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. ° 001470

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NACIONAL" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NACIONAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "NACIONAL", 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 NACIONAL (solicitada) y NACIONAL (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. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección General de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios

001470

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NACIONAL" CLASE 34.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 81/2023 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 001470

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NACIONAL" CLASE 34.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. contra ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO sobre oposición al registro de marca "NACIONAL" clase 34, Expediente n° 1909443 solicitada por ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NACIONAL" clase 34, Expediente n° 1909443 solicitada por ROBERTO ANSELMO GAUTO ARGUELLO. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 21.----------

Asunción, 27 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA y sobre oposición al registro de marca "GP GLOBALPET" clase 21, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GP GLOBALPET", solicitada para la clase 21, en base al registro de la marca GLOBUS 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 ley[1] 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. ° 001471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" 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, en primer lugar corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado GP GLOBALPET (solicitada en clase 21) y la marca registrada GLOBUS en clase 35.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.---

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "GLOBUS" (registrada) y la marca "GP GLOBALPET" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "GP GLOBALPET", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca " GLOBUS ".----------

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, 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:----------

GP **GLOBAL**PET ----- **SOLICITUD**

GLOBUS ---- **OPOSICION**

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna " GP GLOBALPET" (solicitante) vs "GLOBUS " (oponente) por más que compartan el

Resolución D.A.M.L n. ° 001471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 21.----------

vocablo **GLOB** no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes, Partes iniciales" y expresa: "*En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.*" Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "Las silabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos que han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras silabas para la memorización de las palabras"[2]----------

Que así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios y Lemas

[2] Bestone – Cabanellas – Derecho de Marcas – Tomo II pag. 48 y citas jurisprudenciales.

lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica."[3]----------

Que, la marca registrada **GLOBUS** en la clase 35 protege: *Servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas], Agencias de importación-exportación, Agencias de información comercial, Agencias de publicidad, Análisis del precio de costo, Difusión de Anuncios publicitarios, Gestión de Archivos informáticos, Información y Asesoramiento comerciales al consumidor, Asesoramiento en dirección de empresas, Asistencia en la dirección de negocios, Compilación de información en bases de datos informáticas, Sistematización de datos en bases de datos informáticas, Búsqueda de información en archivos informáticos para terceros, Búsqueda de mercados, Búsqueda de patrocinadores, Búsquedas de negocios, Investigación comercial, Servicios de composición de página con fines publicitarios, Transcripción de comunicaciones, Servicios de comunicados de prensa, Consultoría en dirección de negocios, Consultoría en materia de recursos humanos, Consultoría en organización de negocios, Consultoría en organización y dirección de negocios, Servicios de dactilografía, Demostración de productos, Organización de desfiles de moda con fines promocionales, Distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], Distribución de muestras, Reproducción de documentos, Oficinas de empleo, Servicios de reubicación para empresas, Recopilación de estadísticas, Elaboración de estados de cuenta, Estudio de mercados, Expertos en rendimiento, Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, Servicios de externalización [asistencia comercial], Organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, Gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, Gestión de archivos informáticos, Indagaciones sobre negocios, Asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, Agencias de información comercial, Información sobre negocios, Investigación comercial, Marketing, Servicios de mecanografía, Estudio de mercados, Mercadotecnia, Servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, Montaje de películas publicitarias, Sondeos de opinión, Tramitación administrativa de pedidos de compra, Producción de películas publicitarias, Peritajes comerciales, servicios de comparación de precios , Previsiones*

[3] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos De Derechos de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 21.----------

económicas, Proyectos [asistencia en la dirección de negocios], Publicidad, Publicidad a través de una red informática, Publicidad callejera, Publicidad exterior, Publicidad por correo directo, Publicidad por correspondencia, Publicidad televisada, Correo publicitario, Difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], Publicación de textos publicitarios, Publicidad radiofónica, Redacción de textos publicitarios, Servicios de subcontratación [asistencia comercial], Servicios de telemarketing, Servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal, Tratamiento de textos, Elaboración de declaraciones tributarias, Valoración de negocios comerciales, Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, Promoción de ventas para terceros, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO), y la solicitada **GP GLOBALPET**, clase 35 pretende proteger: "*Azucareros; botellas; botellas aislantes; damajuanas; frascos*; goteros para uso doméstico; petacas [botellas de bolsillo]; recipientes para beber; recipientes para uso doméstico o culinario; recipientes térmicos para alimentos; vasos [recipientes]; vasos de papel o materias plásticas; vasos para beber*", 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 GP GLOBALPET, solicitada en la clase 21, y GLOBUS registrada en la clase 31, 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.-----

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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 21.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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, 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.° 294/22 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 ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra GLOBALPET SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "GP GLOBALPET" clase 21, Expediente n° 2069894, solicitada por GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GP GLOBALPET" clase 21, Expediente n° 2069894, solicitada por GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 21.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 35.----------

Asunción, 27 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA y sobre oposición al registro de marca "GP GLOBALPET" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GP GLOBALPET", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca GLOBUS 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 ley[1] 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. ° 001472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" 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, en primer lugar corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado GP GLOBALPET (solicitada en clase 35) y la marca registrada GLOBUS en clase 35.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.---

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "GLOBUS" (registrada) y la marca "GP GLOBALPET" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "GP GLOBALPET", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca " GLOBUS ".----------

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, 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: ----------

GP **GLOBAL**PET ----- **SOLICITUD**

GLOBUS ---- **OPOSICION**

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Afines

Resolución D.A.M.L n. ° 001472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 35.----------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna " GP GLOBALPET" (solicitante) vs "GLOBUS " (oponente) por más que compartan el vocablo **GLOB** no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, al respecto, la doctrina mas 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 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 la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes, Partes iniciales" y expresa: "*En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.*" Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "Las silabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos que han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras silabas para la memorización de las palabras"[2]----------

Que así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con*

[2] Bestone – Cabanellas – Derecho de Marcas – Tomo II pag. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 35.----------

arreglo a su visión en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.*"[3]----------

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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 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, 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.° 295/22 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:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

[3] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos De Derechos de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GP GLOBALPET" CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra GLOBALPET SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "GP GLOBALPET" clase 35, Expediente n° 2069896, solicitada por GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA.---------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GP GLOBALPET" clase 35, Expediente n° 2069896, solicitada por GLOBALPET SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001473

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ELECTROBAN S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" CLASE 20.----------

Asunción, 27 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ELECTROBAN S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS sobre oposición al registro de marca "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" clase 20, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)", solicitada para la clase 20, en base al registro "GALA" en clase 20 y en base al registro "NOGAL" en clase 20 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[1] 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. ° 001473

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ELECTROBAN S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" CLASE 20.----------

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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "GALA" y "NOGAL", 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 OXXO (solicitada) y "GALA" y "NOGAL" (oponentes) 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001473

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ELECTROBAN S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" CLASE 20.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de las oposiciones en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de las oponentes, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

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*

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual – Dirección Gral. de Oposiciones – Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001473

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ELECTROBAN S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" CLASE 20.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 584/2024 de la Jefatura de la Segunda 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** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por ELECTROBAN S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS sobre oposición al registro de marca "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" clase 20, Expediente n° 2355585 solicitada por JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GAL.MUEBLES A LA MEDIDA DE TUS SUEÑOS (ESLOGAN)" clase 20, Expediente n° 2355585 solicitada por JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ contra GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA sobre oposición al registro de la marca INDIO Y ETIQUETA clase 06, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INDIO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca INDIA 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 ley[1] 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. ° 001474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado INDIO Y ETIQUETA solicitada en clase 06 y la registrada INDIA, en clase 35. ----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "INDIA" proteger servicios de la clase 35 específicamente: "*Servicios tales como comercializacion, importacion, exportacion, representacion, distribucion y venta de hierbas naturales, edulcorantes naturales y artificiales, esencias, condimentos, mani tostado, poroto, locro, locrillo, productos alimenticios*"; mientras que la solicitud de registro "INDIO Y ETIQUETA" pretende proteger productos de la clase 06, específicamente: *"VASOS HECHOS DE METAL (METALICOS) CUYO FIN ES CONSERVAR EL FRIO Y/O EL CALOR DE LAS BEBIDAS EN GENERAL, ASI COMO PEQUEÑOS ARTICULOS Y RECIPIENTES METALICOS DE ALMACENAMIENTO DEL FRIO Y/O DEL CALOR".* Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,*

Resolución D.A.M.L n. ° 001474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"[2] ----------

Que, además la solicitud de registro INDIO y etiqueta cuenta con una etiqueta que la diferencia de la oponente INDIA, desvirtuando aún más el riesgo de confusión, en el cotejo se comprueba claramente:----------

INDIO

Solicitud **Oposición**

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*".----------

[2] MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105.

Resolución D.A.M.L n. ° 001474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos/ servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° 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, 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° 718/2024 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:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dpto. de Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 001474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por OSCAR ORTEGA BENITEZ contra GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA sobre oposición al registro de la marca INDIO Y ETIQUETA clase 06, Expediente n° 2419226 solicitada por GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INDIO Y ETIQUETA clase 06, Expediente n° 2419226 solicitada por GERARDO ANTONIO FRANCISCO PEREZ FALABELLA.----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos