Resolución D.A.M.L n. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. CONTRA HECTOR RAUL MARTINEZ SABE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHE ROGA" CLASE 38.----------

Asunción, 04 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. contra HECTOR RAUL MARTINEZ sobre oposición al registro de marca "CHE ROGA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHE ROGA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca CHE ROGARA en clase 36; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. CONTRA HECTOR RAUL MARTINEZ SABE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHE ROGA" CLASE 38.----------

oposición; 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 CHE ROGA (solicitada) vs. CHE ROGARA (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada CHE ROGA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, la marca CHE ROGA no ha realizado actos de competencia desleal, y también cabe señalar que las mismas cuentan con diferencias muy significativas en los servicios protegidos, la solicitada CHE ROGA, clase 38 (*Servicios de conexión a una red informática mundial, suministro de acceso a base de datos, servicios de difusión inalámbrica, transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador*) y la oponente CHE ROGARA clase 36 (*Servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, préstamo para la vivienda*). Así podemos hacer énfasis de las diferencias comprendidas en los servicios protegidos de las mismas. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Que, en efecto, corresponde también señalar que ya coexisten registros con la denominación CHE ROGA a nombre de diferentes titulares tales como: CHE ROGA, Reg. 504956, CHE ROGA BANK, Reg. 516301, lo que nos da la pauta que la solicitada también podrá coexistir entre ellas en igual derecho y condiciones como lo establece nuestro ordenamiento jurídico.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. CONTRA HECTOR RAUL MARTINEZ SABE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHE ROGA" CLASE 38.----------

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.° 617 de fecha 22 de noviembre de 2022, de la Jefatura de la 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 la acción deducida por FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. contra HECTOR RAUL MARTINEZ SABE sobre oposición al registro de marca "CHE ROGA" clase 38, Expediente n° 2152680, solicitada por HECTOR RAUL MARTINEZ SABE----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "CHE ROGA" clase 38, Expediente n° 2152680, solicitada por HECTOR RAUL MARTINEZ SABE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. CONTRA HECTOR RAUL MARTINEZ SABE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHE ROGA" CLASE 35.----------

Asunción, 04 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. contra HECTOR RAUL MARTINEZ sobre oposición al registro de marca "CHE ROGA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHE ROGA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CHE ROGARA en clase 36; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. CONTRA HECTOR RAUL MARTINEZ SABE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHE ROGA" 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, analizando las marcas CHE ROGA (solicitada) vs. CHE ROGARA (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada CHE ROGA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, la marca CHE ROGA no ha realizado actos de competencia desleal, y también cabe señalar que las mismas cuentan con diferencias muy significativas en los servicios protegidos, la solicitada CHE ROGA, clase 35 (*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. Nombre comercial)* y la oponente CHE ROGARA clase 36 (*Servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, préstamo para la vivienda*). Así podemos hacer énfasis de las diferencias comprendidas en los servicios protegidos de las mismas. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Que, en efecto, corresponde también señalar que ya coexisten registros con la denominación CHE ROGA a nombre de diferentes titulares tales como: CHE ROGA, Reg. 504.956, CHE ROGA BANK, Reg. 516.301, lo que nos da la pauta que la solicitada también podrá coexistir entre ellas en igual derecho y condiciones como lo establece nuestro ordenamiento jurídico.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. CONTRA HECTOR RAUL MARTINEZ SABE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHE ROGA" CLASE 35.----------

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.° 626 de fecha 29 de noviembre de 2022, de la Jefatura de la 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 la acción deducida por FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. contra HECTOR RAUL MARTINEZ SABE sobre oposición al registro de marca "CHE ROGA" clase 35, Expediente n° 2152674, solicitada por HECTOR RAUL MARTINEZ SABE----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "CHE ROGA" clase 35, Expediente n° 2152674, solicitada por HECTOR RAUL MARTINEZ SABE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL SEÑOR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA LA META S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA META STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 04 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR. contra LA META S.R.L. sobre oposición al registro de marca "META STORE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "META STORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca META SPORTS y otros, en la clase 35 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. ----------

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. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL SEÑOR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA LA META S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA META STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL SEÑOR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA LA META S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA META STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

significue 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.° 550 de fecha 23 de noviembre de 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 VERLIN GALE RAY JR. contra LA META S.R.L. sobre oposición al registro de marca "META STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2250665, solicitada por LA META S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "META STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2250665 solicitada por LA META S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL SEÑOR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA ISAAC HUGO BENITEZ LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA META VERSO PY, CLASE 35.----------

Asunción, 04 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR. contra ISAAC HUGO BENITEZ LOPEZ sobre oposición al registro de marca "META VERSO PY" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "META VERSO PY", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca META SPORTS y otros, en la clase 35 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. ----------

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. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL SEÑOR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA ISAAC HUGO BENITEZ LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA META VERSO PY, CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000147

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EL SEÑOR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA ISAAC HUGO BENITEZ LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA META VERSO PY, 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.° 551 de fecha 23 de noviembre de 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 VERLIN GALE RAY JR. contra ISAAC HUGO BENITEZ LOPEZ sobre oposición al registro de marca "META VERSO PY" clase 35, Expediente n° 2208874, solicitada por ISAAC HUGO BENITEZ LOPEZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "META VERSO PY" clase 35, Expediente n° 2208874 solicitada por ISAAC HUGO BENITEZ LOPEZ.-------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN Y ETIQUETA" CLASE 19.----------

Asunción, 04 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. contra PLASTICOS S.A. sobre oposición al registro de marca "TITAN Y ETIQUETA" clase 19, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TITAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 19, en base al registro de la marca TYTAN PROFESSIONAL, en clase 17; 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. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN 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, analizando las marcas TITAN Y ETIQUETA (solicitada) vs. TYTAN PROFESSIONAL (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada TITAN los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TITAN Y ETIQUETA y la marca oponente TYTAN PROFESSIONAL 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, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la denominación GRUPO **TITAN** Reg. n° 500.740, para la misma clase 19, con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación, con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, la cuestión nos queda claro que el solicitante 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, además como podemos visualizar la solicitada TITAN consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original a diferencia de la marca oponente TYTAN PROFESSIONAL, por lo que no se encuentran impedimentos para que las mismas puedan coexistir en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN Y ETIQUETA" CLASE 19.----------

TITAN

TYTAN PROFESSIONAL

SOLICITADA ***OPONENTE***

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.° 171 de fecha 14 de abril de 2023, de la Jefatura de la Tercera 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 SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. contra PLASTICOS S.A.

Resolución D.A.M.L n. ° 000148

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN Y ETIQUETA" CLASE 19.----------

sobre oposición al registro de marca "TITAN Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 1929128, solicitada por PLASTICOS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "TITAN Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 1929128, solicitada por PLASTICOS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN Y ETIQUETA" CLASE 17.----------

Asunción, 04 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. contra PLASTICOS S.A. sobre oposición al registro de marca "TITAN Y ETIQUETA" clase 17, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TITAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 17, en base al registro de la marca TYTAN PROFESSIONAL, en clase 17; 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. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN Y ETIQUETA" CLASE 17.----------

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 TITAN Y ETIQUETA (solicitada) vs. TYTAN PROFESSIONAL (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada TITAN los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TITAN Y ETIQUETA y la marca oponente TYTAN PROFESSIONAL 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, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la denominación GRUPO **TITAN** Reg. n° 500.740, con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación, con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, la cuestión nos queda claro que el solicitante 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, además como podemos visualizar la solicitada TITAN consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original a diferencia de la marca oponente TYTAN PROFESSIONAL, por lo que no se encuentran impedimentos para que las mismas puedan coexistir en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN Y ETIQUETA" CLASE 17.----------

TITAN

TYTAN PROFESSIONAL

SOLICITADA ***OPONENTE***

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.° 172 de fecha 14 de abril de 2023, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicion 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. CONTRA PLASTICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TITAN Y ETIQUETA" CLASE 17.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. ZO.O. contra PLASTICOS S.A. sobre oposición al registro de marca "TITAN Y ETIQUETA" clase 17, Expediente n° 1929127, solicitada por PLASTICOS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "TITAN Y ETIQUETA" clase 17, Expediente n° 1929127, solicitada por PLASTICOS S.A.----------

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

DIRECCIÓN 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. ° 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA CASABLANCA CLASE 35.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposición al registro de marca "LA CASABLANCA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA CASABLANCA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CASABLANCA en la 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. ° 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA CASABLANCA CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000150

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA CASABLANCA CLASE 35.----------

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.° 23 de fecha 26 de febrero de 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 VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposición al registro de marca "LA CASABLANCA" clase 35, Expediente n° 2272631 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI .----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA CASABLANCA" clase 35, Expediente n° 2272631 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA CASABLANCA CLASE 43.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposición al registro de marca "LA CASABLANCA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA CASABLANCA", solicitada para la clase 43 en base al registro de la marca CASABLANCA en la 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. ° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA CASABLANCA 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LA CASABLANCA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición CASABLANCA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000151

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA CASABLANCA CLASE 43.----------

significique 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.° 22 de fecha 26 de febrero de 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 VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposición al registro de marca "LA CASABLANCA" clase 43, Expediente n° 2272617 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI .----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA CASABLANCA" clase 43, Expediente n° 2272617 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000152

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA LUZ MARINA IDA CONCEPCIÓN OZUNA DE CASTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIPOFIT CLASE 05.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra LUZ MARINA IDA CONCEPCIÓN OZUNA DE CASTILLO sobre oposición al registro de marca "LIPOFIT" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LIPOFIT", solicitada para la clase 05, en base a los registros de las marcas LIPO DELGANET y LIPOUT en la clase 05, respectivamente por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000152

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA LUZ MARINA IDA CONCEPCIÓN OZUNA DE CASTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIPOFIT CLASE 05.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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 las oposiciones deducidas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000152

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA LUZ MARINA IDA CONCEPCIÓN OZUNA DE CASTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIPOFIT CLASE 05.----------

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.° 558 de fecha 24 de noviembre de 2022, 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** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra LUZ MARINA IDA CONCEPCIÓN OZUNA DE CASTILLO sobre oposiciones al registro de marca "LIPOFIT" clase 05, Expediente n° 2020852 solicitada por LUZ MARINA IDA CONCEPCIÓN OZUNA DE CASTILLO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LIPOFIT" clase 05, Expediente n° 2020852 solicitada por LUZ MARINA IDA CONCEPCIÓN OZUNA DE CASTILLO----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000153

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA JAIME EDUARDO LEÓN SERVANTI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEON DE LOS ANDES CLASE 33.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra JAIME EDUARDO LEÓN SERVANTI sobre oposición al registro de marca "LEON DE LOS ANDES" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LEON DE LOS ANDES", solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca LEON POPULAR en la 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. ° 000153

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA JAIME EDUARDO LEÓN SERVANTI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEON DE LOS ANDES CLASE 33.----------

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 "LEÓN DE LOS ANDES" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición LEON POPULAR, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000153

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA JAIME EDUARDO LEÓN SERVANTI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEON DE LOS ANDES CLASE 33.----------

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.° 547 de fecha 22 de noviembre de 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 COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra JAIME EDUARDO LEÓN SERVANTI sobre oposición al registro de marca "LEON DE LOS ANDES" clase 33, Expediente n° 2125705 solicitada por JAIME EDUARDO LEÓN SERVANTI .----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LEON DE LOS ANDES" clase 33, Expediente n° 2125705 solicitada por JAIME EDUARDO LEÓN SERVANTI .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUVACOR CLASE 05.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "LUVACOR" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LUVACOR", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca REVACOR 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 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. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUVACOR CLASE 05.----------

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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. ° 000154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUVACOR CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 657 de fecha 16 de diciembre de 2022, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA. S.A.C.I contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "LUVACOR" clase 05, Expediente n° 2159114 solicitada por INDUFAR C.I.S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LUVACOR" clase 05, Expediente n° 2159114 solicitada por INDUFAR C.I.S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KT&G CORPORATION CONTRA FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIL CLASE 34.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KT&G CORPORATION contra FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de marca "LIL" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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

---

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. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KT&G CORPORATION CONTRA FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIL CLASE 34.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000155

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KT&G CORPORATION CONTRA FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIL CLASE 34.----------

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.° 05 de fecha 09 de febrero de 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 KT&G CORPORATION contra FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de marca "LIL" clase 34, Expediente n° 2008644 solicitada por FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LIL" clase 34, Expediente n° 2008644 solicitada por FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA sobre oposición al registro de marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca BIMBO LIVIANO 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. ----------

[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. ° 000156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA, 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca BIMBO LIVIANO, 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, 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, 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.----------

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,

Resolución D.A.M.L n. ° 000156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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.° 297 de fecha 18 de julio de 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 GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA sobre oposición al registro de marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2025605 solicitada por EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2025605 solicitada por EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA sobre oposición al registro de marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca BIMBO LIVIANO 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. ----------

[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. ° 000157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca BIMBO LIVIANO, 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, 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, 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.----------

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,

Resolución D.A.M.L n. ° 000157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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.° 296 de fecha 18 de julio de 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 GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA sobre oposición al registro de marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2025603 solicitada por EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LIVIANITO SNACKS SALUDABLES - SLOGAN Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2025603 solicitada por EDITH CAROLINA LEIVA VILLALBA Y ARNALDO ADAN BENITEZ MENDIETA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEOCILIN, CLASE 05.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA sobre oposición al registro de marca "LEOCILIN" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LEOCILIN", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca EUCILIN, 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. ° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEOCILIN, CLASE 05.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000158

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEOCILIN, CLASE 05.----------

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.° 602 de fecha 19 de diciembre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA sobre oposición al registro de marca "LEOCILIN" clase 05, Expediente n° 2072422, solicitada por HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LEOCILIN" clase 05, Expediente n° 2072422 solicitada por HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000159

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y LUXOR S.A. CONTRA ALBERTO ANDRES BARRIOS ALVARENGA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA CLASE 20.----------

Asunción, 05 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y LUXOR S.A. contra ALBERTO ANDRES BARRIOS ALVARENGA sobre oposición al registro de marca "LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA" clase 20, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 20, en base al registro de las marcas LUXOR HOME APPLIANCE en la clase 07 y, LUXOR clase 14, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000159

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y LUXOR S.A. CONTRA ALBERTO ANDRES BARRIOS ALVARENGA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA CLASE 20.----------

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 "LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones LUXOR HOME APPLIANCE y LUXOR , se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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 las oposiciones 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000159

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y LUXOR S.A. CONTRA ALBERTO ANDRES BARRIOS ALVARENGA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA CLASE 20.----------

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.° 54 de fecha 23 de marzo de 2023, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por SOCIETAL S.A. Y LUXOR S.A. contra ALBERTO ANDRES BARRIOS ALVARENGA sobre oposición al registro de marca "LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA" clase 20, Expediente n° 1960366 solicitada por ALBERTO ANDRES BARRIOS ALVARENGA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LUXOR MUEBLES Y ETIQUETA" clase 20, Expediente n° 1960366 solicitada por ALBERTO ANDRES BARRIOS ALVARENGA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000160

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R PAGO RURAL Y ETIQUETA, CLASE 36. ----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LA RURAL S.A. DE SEGUROS contra DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A. sobre oposición al registro de marca R PAGO RURAL Y ETIQUETA clase 36, y.----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca R PAGO RURAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca LA RURAL S.A. DE SEGUROS 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. ° 000160

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R PAGO RURAL Y ETIQUETA, CLASE 36. ----------

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

Que, analizando las marcas R PAGO RURAL Y ETIQUETA (solicitada) vs. la registrada LA RURAL S.S. DE SEGUROS (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad.----------

Que, aunque se observa que comparten la misma palabra, "RURAL", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además a continuación podemos notar que la misma palabra se encuentra coexistiendo en la misma clase a nombre de distintos titulares: COOPERATIVA MULTIACTIVA LA RURAL LTDA. Registro n° 412.153, FERIA RURAL S.A.E.C.A. (FERUSA S.A.E.C.A.) Registro n° 358.908, SUDAMERIS RURAL Registro n° 576.490. --------

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, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia de registros a nombre de distintos titulares. En este

Resolución D.A.M.L n. ° 000160

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R PAGO RURAL Y ETIQUETA, CLASE 36. ----------

sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión .----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2]. ----------

Que, 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 que no hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda coexistir con las oponentes.----------

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 que reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 133 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 LA RURAL S.A. DE SEGUROS contra DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A. sobre oposición al registro de marca R PAGO

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución D.A.M.L n. ° 000160

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R PAGO RURAL Y ETIQUETA, CLASE 36. ----------

RURAL Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 1733698, solicitada por DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca R PAGO RURAL Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 1733698, solicitada por DESARROLLO EN TRADING Y AGRONEGOCIOS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUALBERTO MAYANS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO WAL MAYANS CONTRA CHENA TV S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIERRA SIN MAL CLASE 41.----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GUALBERTO MAYANS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO WAL MAYANS contra CHENA TV S.A. sobre oposición al registro de marca "TIERRA SIN MAL" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TIERRA SIN MAL", solicitada para la clase 41 en base al registro de la marca TIERRA SIN MAL 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 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. ° 000161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUALBERTO MAYANS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO WAL MAYANS CONTRA CHENA TV S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIERRA SIN MAL 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 la denominación solicitada "TIERRA SIN MAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición TIERRA SIN MAL, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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.----------

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*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUALBERTO MAYANS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO WAL MAYANS CONTRA CHENA TV S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIERRA SIN MAL CLASE 41.----------

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.° 14 de fecha 15 de febrero de 2023, 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 GUALBERTO MAYANS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO WAL MAYANS contra CHENA TV S.A. sobre oposición al registro de marca "TIERRA SIN MAL" clase 41, Expediente n° 2073176 solicitada por CHENA TV S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TIERRA SIN MAL" clase 41, Expediente n° 2073176 solicitada por CHENA TV S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROBIN HUMBERTO SCHULZ BIGLER CONTRA NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ROBIN HUMBERTO SCHULZ BIGLER contra NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE sobre oposición al registro de marca "ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca ACTIVA NEGOCIOS 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.

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROBIN HUMBERTO SCHULZ BIGLER CONTRA NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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

Que, la marca registrada ACTIVA NEGOCIOS en la clase 35 protege "*Servicios de importación, exportación y comercialización de todo tipo de materiales para la construcción y para la viviena, especificamente, pisos cerámicos, chapas de fibrocemento, iluminación, entre otros*"; y la solicitada ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO, clase 41 protege: *Servicios de acondicionamiento físico; enseñanza de gimnasia; academias [educación]; servicios de educación física; enseñanza de gimnasia; organización de competiciones deportivas; información sobre actividades recreativas; servicios de campamentos deportivos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación,* como se puede notar los servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, solicitada en la clase 41, y el oponente registrada en la clase 35, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA y la marca oponente ACTIVA NEGOCIOS gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico,

Resolución D.A.M.L n. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROBIN HUMBERTO SCHULZ BIGLER CONTRA NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, cabe también mencionar que ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA y oponente ACTIVA NEGOCIOS presentan diferencias muy significativas en las desinencias CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO - NEGOCIOS, cómo podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas, y aunque compartan la misma raiz ACTIVA, debemos hacer hincapié que ya existen registros con cuya denominación coexistiendo en el mercado, sin ocasionar ninguna confusión entre ellas.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

ACTIVA
CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO

SOLICITADA

ACTIVA
negocios

OPONENTE

Resolución D.A.M.L n. ° 000162

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROBIN HUMBERTO SCHULZ BIGLER CONTRA NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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.°580 de fecha 05 de diciembre de 2023, de la Jefatura de la 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 acción deducida por ROBIN HUMBERTO SCHULZ BIGLER contra NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE sobre oposición al registro de marca "ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 21108968, solicitada por NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE .----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca " ACTIVA - CENTRO INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 21108968, solicitada por NATALIA MARIA DANCUART ALLENDE .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000163

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMERCIAL SOHUM LIMITADA CONTRA DELIA CAROLINA MONTIEL DE TARABEIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V-LINE Y ETIQUETA" CLASE 18.----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMERCIAL SOHUM LIMITADA contra DELIA CAROLINA MONTIEL DE TARABEIN sobre oposición al registro de marca "V-LINE Y ETIQUETA" clase 18, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca V-LINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 18, en base a la solicitud posterior de la marca V-LINE en 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

---

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. ° 000163

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMERCIAL SOHUM LIMITADA CONTRA DELIA CAROLINA MONTIEL DE TARABEIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V-LINE Y ETIQUETA" CLASE 18.----------

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

Que, haciendo un estudio de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente V-LINE, se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por la firma COMERCIAL SOHUM LIMITADA en la misma clase 18, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el solicitante arrima las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*".----------

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

Que corresponde mencionar también, en el caso de autos el ***Art. 53: "El derecho de propiedad de una marca se extingue: inc. b) por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro***..." esto nos da la pauta que el oponente ya perdió derechos sobre dicha marca, por ende, no existe impedimento para proseguir con los trámites de la solicitud presentada.----------

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,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000163

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMERCIAL SOHUM LIMITADA CONTRA DELIA CAROLINA MONTIEL DE TARABEIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V-LINE Y ETIQUETA" CLASE 18.----------

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 n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 607 de fecha 26 de diciembre de 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 COMERCIAL SOHUM LIMITADA contra DELIA CAROLINA MONTIEL DE TARABEIN sobre oposición al registro de marca "V-LINE Y ETIQUETA clase 18, Expediente n° 2297009 solicitada por DELIA CAROLINA MONTIEL DE TARABEIN.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "V-LINE Y ETIQUETA" clase 18, Expediente n° 2297009, solicitada por DELIA CAROLINA MONTIEL DE TARABEIN ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TU CLUB DISA" Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. sobre oposición al registro de marca "TU CLUB DISA Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TU CLUB DISA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca VISA, 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. ----------

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. ° 000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TU CLUB DISA" Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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

Que, debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos servicios de la clase 36, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas registradas .----------

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

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

Que, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro de la marca DISA Y ETIQUETA es una reproducción casi perfecta de la marca oponente, dicha denominación no ofrece la suficiente especialidad y novedad capaz de alejar la confusión del registro; invocado y probado por la firma oponente. Por lo que dichas marcas no podrán coexistir en forma pacífica.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TU CLUB DISA" Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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, 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 565 de fecha 30 de noviembre de 2023, 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 VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. sobre oposición al registro de marca "TU CLUB DISA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2111137 solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TU CLUB DISA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2111137, solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TONDER, CLASE 01.----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "TONDER" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TONDER", solicitada para la clase 01 en base al registro de la marca TANDER 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 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.----------

---

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. ° 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TONDER, CLASE 01.----------

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

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

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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.----------

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. ° 000165

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TONDER, CLASE 01.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 547 de fecha 18 de noviembre de 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 DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "TONDER" clase 01, Expediente n° 2111704 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TONDER" clase 01, Expediente n° 2111704 solicitada por AGROTEC S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCO DACHS S.A. CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILAN TOYS Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MARCO DACHS S.A. contra IMPORTADORA DEALER S.A. sobre oposición al registro de marca "MILAN TOYS Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MILAN TOYS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca MILAN en 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 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. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCO DACHS S.A. CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILAN TOYS Y ETIQUETA" 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, la marca registrada MILAN en la clase 16 protege "*Gomas de borrar, plantillas para borrar, productos para borrar, afilalápices (sacapuntas) eléctricos o no, máquinas eléctricas o no para afilar lápices, papel, cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina*"; y la solicitada MILAN TOYS, clase 28 protege: *Juegos, juguetes, articulos de gimnasia y deportes, decoraciones para arboles de navidad,* como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 28, y el oponente registrada en la clase 16, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, haciendo un análisis en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MILAN TOYS Y ETIQUETA y la marca oponente MILAN 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, también cabe señalar que la marca solicitada MILAN TOYS cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCO DACHS S.A. CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILAN TOYS Y ETIQUETA" CLASE 28.----------



SOLICITADA



OPONENTE

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.° 19 de fecha 04 de marzo de 2024, de la Jefatura de la 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 acción deducida por MARCO DACHS S.A. contra IMPORTADORA DEALER S.A. sobre oposición al registro de marca "MILAN TOYS Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2345925, solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A..----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "MILAN TOYS Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2345925, solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO CONTRA JUAN MARCOS EDUARDO GUARDATI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA NUEVA REPÚBLICA RADIO TV Y ETIQUETA CLASE 38.----------

Asunción, 06 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO contra JUAN MARCOS EDUARDO GUARDATI sobre oposición al registro de marca "LA NUEVA REPÚBLICA RADIO TV Y ETIQUETA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO CONTRA JUAN MARCOS EDUARDO GUARDATI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA NUEVA REPÚBLICA RADIO TV Y ETIQUETA CLASE 38.----------

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

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

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

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000167

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO CONTRA JUAN MARCOS EDUARDO GUARDATI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA NUEVA REPÚBLICA RADIO TV Y ETIQUETA CLASE 38.----------

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.° 382 de fecha 11 de Setiembre de 2023, 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 JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO contra JUAN MARCOS EDUARDO GUARDATI sobre oposición al registro de marca "LA NUEVA REPÚBLICA RADIO TV Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2154751 solicitada por MARCOS EDUARDO GUARDATI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LA NUEVA REPÚBLICA RADIO TV Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2154751 solicitada por JUAN MARCOS EDUARDO GUARDATI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO, CLASE 05.----------

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra YERBATERA CAMPESINO S.A. sobre oposición al registro de marca "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO, solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de la marca DIGESTÉ 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 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. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO, CLASE 05.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO (marca solicitada) y DIGESTÉ 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 una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

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

Que, en efecto, 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 las oposiciones 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 CAMPESINO, siendo hoy una de las yerbateras más conocidas del país, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases conforme se detalle en el escrito de contestación, tales

Resolución D.A.M.L n. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO, CLASE 05.----------

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, además en dicha clase coexisten marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: DIGESTALINE Reg. N° 420.245, Clase 05, DIGESTBEN Reg. N° 415.620, Clase 05, DIGESTIC Reg. N° 423.126, Clase 05, DIGESTOL Reg. N° 422.123, Clase 05. 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, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia de registros a nombre de distintos titulares. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión .----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2] ----------

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución D.A.M.L n. ° 000168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO, CLASE 05.----------

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° 234/2019 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 LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra YERBATERA CAMPESINO S.A. sobre oposición al registro de marca "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO" clase 05, Expediente n° 1579724, solicitada por YERBATERA CAMPESINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO" clase 05, Expediente n° 1579724, solicitada por YERBATERA CAMPESINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BILAL MOHAMAD NADER contra GUO CHUNXIN sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca KAISI, en las clases 08 y 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. ----------

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. ° 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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.° 585 de fecha 05 de diciembre de 2023, 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 BILAL MOHAMAD NADER contra GUO CHUNXIN sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1848505 solicitada por GUO CHUNXIN----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1848505 solicitada por GUO CHUNXIN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000170

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BILAL MOHAMAD NADER contra GUO CHUNXIN sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca KAISI, en las clases 08 y 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. ----------

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. ° 000170

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000170

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

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.° 619 de fecha 21 de diciembre de 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 BILAL MOHAMAD NADER contra GUO CHUNXIN sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 1848509 solicitada por GUO CHUNXIN----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 1848509 solicitada por GUO CHUNXIN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BILAL MOHAMAD NADER contra GUO CHUNXIN sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca KAISI, en las clases 08 y 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. ----------

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. ° 000171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

oposición; 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 "KAISI y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion KAISI y otros, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA GUO CHUNXIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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.° 621 de fecha 21 de diciembre de 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 BILAL MOHAMAD NADER contra GUO CHUNXIN sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 1848507 solicitada por GUO CHUNXIN----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 1848507 solicitada por GUO CHUNXIN.----------

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. ° 000172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA YASSER AHMAD ASSI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI, CLASE 10.----------

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BILAL MOHAMAD NADER contra YASSER AHMAD ASSI sobre oposición al registro de marca "KAISI" clase 10, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KAISI", solicitada para la clase 10, en base al registro de la marca KAISI, en las clases 08 y 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. ----------

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

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

[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. ° 000172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA YASSER AHMAD ASSI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI, CLASE 10.----------

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA YASSER AHMAD ASSI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI, CLASE 10.----------

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.° 618 de fecha 21 de diciembre de 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 BILAL MOHAMAD NADER contra YASSER AHMAD ASSI sobre oposición al registro de marca "KAISI" clase 10, Expediente n° 1958391 solicitada por YASSER AHMAD ASSI.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KAISI" clase 10, Expediente n° 1958391 solicitada por YASSER AHMAD ASSI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BILAL MOHAMAD NADER contra ALI MOHAMAD MOHMOUD sobre oposición al registro de marca "KAISI" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca KAISI, en las clases 08 y 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. ---------

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. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

oposición; 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 "KAISI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición KAISI y otros, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000173

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

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.° 617 de fecha 21 de diciembre de 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 BILAL MOHAMAD NADER contra ALI MOHAMAD MOHMOUD sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 1726759 solicitada por ALI MOHAMAD MOHMOUD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 1726759 solicitada por ALI MOHAMAD MOHMOUD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BILAL MOHAMAD NADER contra ALI MOHAMAD MOHMOUD sobre oposición al registro de marca "KAISI" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca KAISI, en las clases 08 y 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. ---------

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. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000174

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BILAL MOHAMAD NADER CONTRA ALI MOHAMAD MOHMOUD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAISI Y ETIQUETA, 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.° 620 de fecha 21 de diciembre de 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 BILAL MOHAMAD NADER contra ALI MOHAMAD MOHMOUD sobre oposición al registro de marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1726757 solicitada por ALI MOHAMAD MOHMOUD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KAISI Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1726757 solicitada por ALI MOHAMAD MOHMOUD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Y ELECTRODOS SIDERAL S.A. CONTRA PGF PARTICIPAÇOES LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIDERAL" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SIDERAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas bases de la oposición SIDERAL y SIDERAL, 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, 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.----------

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, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Y ELECTRODOS SIDERAL S.A. CONTRA PGF PARTICIPAÇOES LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIDERAL" CLASE 25.----------

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.° 483 de fecha 16 de octubre de 2023, 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** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Y ELECTRODOS SIDERAL S.A. contra PGF PARTICIPAÇOES LTDA. sobre oposición al registro de marca "SIDERAL" clase 25, Expediente n° 1575946 solicitada por PGF PARTICIPAÇOES LTDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SIDERAL" clase 25, Expediente n° 1575946 solicitada por PGF PARTICIPAÇOES LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000176

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SANTIAGO COLOMBINO CHASE Y ABC AERO IPCO, LLC., CONTRA UGO RICARDO POLETTI MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AERONY" CLASE 25.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SANTIAGO COLOMBINO CHASE Y ABG-AERO IPCO, LLC., contra UGO RICARDO POLETTI MEDINA sobre oposición al registro de marca "AERONY" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AERONY", solicitada para la clase 25, en base a las marcas AERONAUTICA y diseño, AERONAUTICA 32 ORIGINAL FLYING CLOTHING CO. EST. 1967 en la clase 25 y AERO, AERO 87, AEROPOSTALE, PS FROM AEROPOSTALE 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.° 000176

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SANTIAGO COLOMBINO CHASE Y ABG-AERO IPCO, LLC., CONTRA UGO RICARDO POLETTI MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AERONY" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AERONY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de la oposición AERONAUTICA y diseño, AERONAUTICA 32 ORIGINAL FLYING CLOTHING CO. EST. 1967 y AERO, AERO 87, AEROPOSTALE, PS FROM AEROPOSTALE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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.----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000176

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SANTIAGO COLOMBINO CHASE Y ABG-AERO IPCO, LLC., CONTRA UGO RICARDO POLETTI MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AERONY" CLASE 25.----------

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.° 367 de fecha 23 de agosto de 2023, 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 la acción deducida por SANTIAGO COLOMBINO CHASE Y ABG-AERO IPCO, LLC., contra UGO RICARDO POLETTI MEDINA sobre oposición al registro de marca "AERONY" clase 25, Expediente n° 1813957 solicitada por UGO RICARDO POLETTI MEDINA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AERONY" clase 25, Expediente n° 1813957 solicitada por UGO RICARDO POLETTI MEDINA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FGX INTERNATIONAL INC., CONTRA JUANA NATALIA MARTINEZ GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOSTER" CLASE 25.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FGX INTERNATIONAL INC., contra JUANA NATALIA MARTINEZ GOMEZ sobre oposición al registro de marca "FOSTER" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FOSTER", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca FOSTER 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 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. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FGX INTERNATIONAL INC., CONTRA JUANA NATALIA MARTINEZ GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOSTER" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FOSTER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FOSTER", 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, 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.----------

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, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000177

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FGX INTERNATIONAL INC., CONTRA JUANA NATALIA MARTINEZ GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOSTER" CLASE 25.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, 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.° 82 de fecha 13 de marzo de 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 FGX INTERNATIONAL INC., contra JUANA NATALIA MARTINEZ GOMEZ sobre oposición al registro de marca "FOSTER" clase 25, Expediente n° 1840102 solicitada por JUANA NATALIA MARTINEZ GOMEZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FOSTER" clase 25, Expediente n° 1840102 solicitada por JUANA NATALIA MARTINEZ GOMEZ.--------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL, CLASE 30.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra YERBATERA CAMPESINO S.A. sobre oposición al registro de marca "CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL, solicitada para la clase 30, sobre la base del registro de la marca COLESTÉ GUARANÍ clase 30, 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. ° 000178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL, 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL (marca solicitada) y COLESTÉ 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 una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.----------

Que, además es importante mencionar que la marca que prepondera en la solicitud es CAMPESINO, siendo hoy una de las yerbateras más conocidas del país, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL, CLASE 30.----------

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, 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° 235/2019 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 LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra YERBATERA CAMPESINO S.A. sobre oposición al registro de marca "CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL" clase 30, Expediente n° 1579720, solicitada por YERBATERA CAMPESINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL" clase 30, Expediente n° 1579720, solicitada por YERBATERA CAMPESINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000179

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FARMACO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LANDER NUTRITION, CLASE 05.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra FARMACO S.A. sobre oposición al registro de marca "LANDER NUTRITION" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LANDER NUTRITION, solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de la marca LINDER 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 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. ° 000179

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FARMACO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LANDER NUTRITION, CLASE 05.----------

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

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

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

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: L LANDERLAN Reg. n° 484.992 y L LANDERDERLAN CALIDAD NACIONAL CON COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL (SLOGAN) Reg. n° 514.652, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000179

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FARMACO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LANDER NUTRITION, CLASE 05.----------

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° 204/2022 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:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra FARMACO S.A. sobre oposición al registro de marca "LANDER NUTRITION" clase 05, Expediente n° 1782558, solicitada por FARMACO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LANDER NUTRITION" clase 05, Expediente n° 1782558, solicitada por FARMACO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000180

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA BRUMADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÑA JUANITA CLASE 29.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra BRUMADO S.A. sobre oposición al registro de marca "ÑA JUANITA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ÑA JUANITA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca ANITA 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. ----------

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. ° 000180

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA BRUMADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÑA JUANITA CLASE 29.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000180

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA BRUMADO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÑA JUANITA CLASE 29.----------

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.° 106 de fecha 28 de abril de 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 AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra BRUMADO S.A. sobre oposición al registro de marca "ÑA JUANITA" clase 29, Expediente n° 2017367 solicitada por BRUMADO S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ÑA JUANITA" clase 29, Expediente n° 2017367 solicitada por BRUMADO S.A.----------

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. ° 000181

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA LAURA MARIA ELENA ROVIRA CAGGIANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LR CONSULTORES Y ASOCIADOS Y ETIQUETA CLASE 36.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LA RURAL S.A. DE SEGUROS contra LAURA MARIA ELENA ROVIRA CAGGIANO sobre oposición al registro de marca "LR CONSULTORES Y ASOCIADOS Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LR CONSULTORES Y ASOCIADOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36 en base al registro de la marca LR CIS CENTRO DE INFORMACION DE SEGUROS Y ETIQUETA 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. ° 000181

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA LAURA MARIA ELENA ROVIRA CAGGIANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LR CONSULTORES Y ASOCIADOS Y ETIQUETA CLASE 36.----------

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

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

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

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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.----------

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 conocida en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000181

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL S.A. DE SEGUROS CONTRA LAURA MARIA ELENA ROVIRA CAGGIANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LR CONSULTORES Y ASOCIADOS Y ETIQUETA CLASE 36.----------

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.° 530 de fecha 15 de Noviembre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LA RURAL S.A. DE SEGUROS contra LAURA MARIA ELENA ROVIRA CAGGIANO sobre oposición al registro de marca "LR CONSULTORES Y ASOCIADOS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 1843430 solicitada por LAURA MARIA ELENA ROVIRA CAGGIANO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LR CONSULTORES Y ASOCIADOS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 1843430 solicitada por LAURA MARIA ELENA ROVIRA CAGGIANO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS CONTRA XTREME S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOFAR CLASE 05.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALMOS contra XTREME S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SOFAR" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SOFAR", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SOFAC 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 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. ° 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS CONTRA XTREME S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOFAR CLASE 05.----------

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

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

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en la misma clase perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, 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,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS CONTRA XTREME S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOFAR CLASE 05.----------

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.° 402 de fecha 06 de setiembre de 2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS ALMOS contra XTREME S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SOFAR" clase 05, Expediente n° 2114077 solicitada por XTREME S.R.L. -------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SOFAR" clase 05, Expediente n° 2114077 solicitada por XTREME S.R.L. .----------

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

ABG. JADIYL ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA (UPISA) CONTRA CAROLINA ELIZABETH YEGROS SZWED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA FINCA AGROVETERINARIA Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: UNIÓN DE PRODUCTORES DE ITAPÚA (UPISA) contra CAROLINA ELIZABETH YEGROS SZWED sobre oposición al registro de marca "LA FINCA AGROVETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA FINCA AGROVETERINARIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca LA FINCA 1927 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. ° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA (UPISA) CONTRA CAROLINA ELIZABETH YEGROS SZWED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA FINCA AGROVETERINARIA 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LA FINCA AGROVETERINARIA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición LA FINCA 1927, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA (UPISA) CONTRA CAROLINA ELIZABETH YEGROS SZWED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA FINCA AGROVETERINARIA Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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 de fecha 16 de noviembre de 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 UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA (UPISA) contra CAROLINA ELIZABETH YEGROS SZWED sobre oposición al registro de marca "LA FINCA AGROVETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2199090 solicitada por CAROLINA ELIZABETH YEGROS SZWED.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LA FINCA AGROVETERINARIA" clase 35, Expediente n° 2199090 solicitada por CAROLINA ELIZABETH YEGROS SZWED.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA HÉCTOR VIDAL RAMOS CABELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MADRINA DE OLYMPIA CLASE 35.----------

Asunción, 08 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CLUB OLIMPIA contra HÉCTOR VIDAL RAMOS CABELLO sobre oposición al registro de marca "LA MADRINA DE OLYMPIA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA MADRINA DE OLYMPIA", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca OLIMPIA 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. ° 000184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA HÉCTOR VIDAL RAMOS CABELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MADRINA DE OLYMPIA CLASE 35.----------

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

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

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

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA HÉCTOR VIDAL RAMOS CABELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MADRINA DE OLYMPIA CLASE 35.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, 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.° 400 de fecha 30 de agosto de 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 CLUB OLIMPIA contra HÉCTOR VIDAL RAMOS CABELLO sobre oposición al registro de marca "LA MADRINA DE OLYMPIA" clase 35, Expediente n° 2015798 solicitada por HÉCTOR VIDAL RAMOS CABELLO .----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA MADRINA DE OLYMPIA" clase 35, Expediente n° 2015798 solicitada por HÉCTOR VIDAL RAMOS CABELLO .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Asunción, 11 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA contra IMPOBAS S.A. sobre oposición al registro de marca "VITATECH Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITATECH Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca VITALLTECH DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL en clase 31; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH 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, la marca registrada VITALLTECH DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL en la clase 31 protege "*Alimentos para animales, productos alimenticios para animales; alimentos para animales de compañía; cebo con sustancias harinosas para el ganado; piensos, alimentos para el ganado, forraje, pastos [alimentos para el ganado]; productos para el engorde de animales, productos para cebar animales; cereales para consumo animal; subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal.*"; y la solicitada VITATECH, clase 05 protege: "E*xclusivamente los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salu*d", como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 05, y el oponente registrada en la clase 31, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende, no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, haciendo un análisis en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITATECH Y ETIQUETA y la marca oponente VITALLTECH DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL 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, también cabe señalar que la marca solicitada VITATECH cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así

Resolución D.A.M.L n. ° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

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

VITATECH

VitallTech DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL

SOLICITADA ***OPONENTE***

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.° 05 de fecha 16 de febrero de 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 VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA contra IMPOBAS S.A. sobre oposición al registro de marca "VITATECH Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 22105616, solicitada por IMPOBAS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n.° 000185

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VITATECH Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 22105616, solicitada por IMPOBAS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 11 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA contra IMPOBAS S.A. sobre oposición al registro de marca "VITATECH Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITATECH Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca VITALLTECH DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL en clase 31; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, la marca registrada VITALLTECH DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL en la clase 31 protege "*Alimentos para animales, productos alimenticios para animales; alimentos para animales de compañía; cebo con sustancias harinosas para el ganado; piensos, alimentos para el ganado, forraje, pastos [alimentos para el ganado]; productos para el engorde de animales, productos para cebar animales; cereales para consumo animal; subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal.*"; y la solicitada VITATECH, clase 35 protege: "*Venta, comercialización, importación, exportación y representación de exclusivamente los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud*", como se puede notar los productos y servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 05, y el oponente 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 puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, haciendo un análisis en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITATECH Y ETIQUETA y la marca oponente VITALLTECH DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonetico; las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada VITATECH cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

VITATECH

VitallTech DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL

SOLICITADA ***OPONENTE***

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.° 06 de fecha 16 de febrero de 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 VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA contra IMPOBAS S.A. sobre oposición al registro de marca "VITATECH Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 22105611, solicitada por IMPOBAS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALLTECH DO BRASIL - INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA CONTRA IMPOBAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITATECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VITATECH Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 22105611, solicitada por IMPOBAS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A. (CORPEXIM S.A.) CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERMEX CLASE 05.----------

Asunción, 11 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CORPORACIÓN PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A. (CORPEXIM S.A.) contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "VERMEX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VERMEX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca GERMEX 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. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A. (CORPEXIM S.A.) CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERMEX CLASE 05.----------

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

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

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

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en la misma clase perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, 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. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A. (CORPEXIM S.A.) CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERMEX CLASE 05.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 450 de fecha 04 de octubre de 2023, 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 CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A. (CORPEXIM S.A.) contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.sobre oposición al registro de marca "VERMEX" clase 05, Expediente n° 2077808 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. ---

Resolución D.A.M.L n. ° 000187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A. (CORPEXIM S.A.) CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERMEX CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VERMEX" clase 05, Expediente n° 2077808 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. ° 000188

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOGAR CENTER PY S.R.L. CONTRA LUCELIA BRETES DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HOGGAR, CLASE 20.----------

Asunción, 17 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HOGAR CENTER PY S.R.L. contra LUCELIA BRETES DA SILVA sobre oposición al registro de marca "HOGGAR" clase 20, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HOGGAR", solicitada para la clase 20, en base al registro de la marca HOGAR CENTER EL TOQUE PERFECTO EN CADA DETALLE (SLOGAN) en la 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 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. ° 000188

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOGAR CENTER PY S.R.L. CONTRA LUCELIA BRETES DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HOGGAR, CLASE 20.----------

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 "HOGGAR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición HOGAR CENTER EL TOQUE PERFECTO EN CADA DETALLE (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, 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 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, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, 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. ° 000188

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOGAR CENTER PY S.R.L. CONTRA LUCELIA BRETES DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HOGGAR, CLASE 20.----------

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.° 27 de fecha 28 de febrero de 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 HOGAR CENTER PY S.R.L. contra LUCELIA BRETES DA SILVA sobre oposición al registro de marca "HOGGAR" clase 20, Expediente n° 2213655 solicitada por LUCELIA BRETES DA SILVA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HOGGAR" clase 20, Expediente n° 2213655 solicitada por LUCELIA BRETES DA SILVA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ETIFIT, CLASE 05.----------

Asunción, 11 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A sobre oposición al registro de la marca ETIFIT, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ETIFIT, solicitada para la clase 05, sobre la base de la marca extranjera ETI FORM en la 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. ----------

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. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ETIFIT, 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, para determinar el riesgo de confusión; se debe analizar múltiples factores, entre ellos que los productos y los servicios existan estrecha relación y semejanzas que pueda llevar a confusión/asociación al consumidor.----------

Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir productos de la clase 05, específicamente: *"todos los productos"* Mientras que el oponente protege servicios de la clase 30.----

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, fonético e ideológico. En cuanto al aspecto ortográfico y fonético, observamos que entre las marcas ETIFIT y ETI FORM, si bien existen similitudes, también es importante mencionar que conforme a lo manifestado precedentemente las mismas no podrían ocasionar confusión debido a que el solicitante pretende el registro para productos que no guardan relación con la oponente.----------

Por ende existe y se ha demostrado una variedad de elementos que tomamos en su conjunto, razonablemente determinar la imposibilidad de que las marcas en pugna puedan ser confundidas o siquiera asociadas.

Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas n° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "*El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas*".----------

Que, de un análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen notorias diferencias visuales, gráficas, en el diseño, que las hace disímiles a toda confusión.

Resolución D.A.M.L n. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ETIFIT, CLASE 05.----------

Determinadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y gráfico, además de la cobertura, son para productos y servicios distintos la que hace que cada una tenga su propia distintividad, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta al público consumidor. ----------

Que, además notamos que, el oponente es una marca extranjera y para dichos casos cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: "*El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país*". Notamos que la marca oponente no tiene ningún registro en la clase 05, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelación una marca registrada con anterioridad al del solicitante, lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí.----------

Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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, en atención con el Dictamen n° 268/2023 de fecha 03 de julio de 2023 de la jefatura de la Primera Sala, emitido por la Abg. Lilian Ortiz, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000189

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ETIFIT, CLASE 05.----------

para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 268/2023 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:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca ETIFIT, clase 05, Expediente n° 2053706, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.-------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de los trámites de registro de la marca ETIFIT, clase 05, Expediente n° 2053706, 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. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIAFOL" CLASE 05.----------

Asunción, 11 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "MIAFOL" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MIAFOL", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca DIACLO 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. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIAFOL" 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 lugar, 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 "MIAFOL", clase 05, con la oponente "DIACLO", clase 05.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MIAFOL y la marca oponente DIACLO 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Con respecto a este punto es importante mencionar que el solicitante ya cuenta con marcas registradas utilizando la partícula MIA, entre

Resolución D.A.M.L n. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIAFOL" CLASE 05.----------

las que podemos mencionar: MIA, MIADOL Reg. n° 491.140, MIAPHARMA Reg. n° 470.011, MIAGEL n° 498.704, MIA D Reg. n° 498.704. Extremo que demuestra que el solicitante pretende más bien ampliar un derecho ya adquirido, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. ----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla 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 revocar el Dictamen n.° 194 de fecha 04 de mayo de 2023, 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 HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición

Resolución D.A.M.L n. ° 000190

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIAFOL" CLASE 05.----------

al registro de marca "MIAFOL" clase 05, Expediente n° 2143186, solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "MIAFOL" clase 05, Expediente n° 2143186, solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (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. ----------

[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. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**BURGERETE** Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición Registro n° 552.310 **BURGUETE** DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para servicios muy relacionados con la clase de servicios registrado por el oponente, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, 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, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 02 de fecha 15 de febrero de 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 RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2306144, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000191

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2306144, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (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. ----------

[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. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**BURGERETE** Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición Registro n° 552.310 **BURGUETE** DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para productos muy relacionados con la clase de servicios registrado por el oponente, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, 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, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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.° 04 de fecha 15 de febrero de 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 RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2306146, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000192

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2306146, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (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. ----------

[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. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**BURGERETE** Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición Registro n° 552.310 **BURGUETE** DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para productos muy relacionados con la clase de servicios registrado por el oponente, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, 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, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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.° 03 de fecha 15 de febrero de 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 RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2306145, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000193

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2306145, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

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. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca BURGUETE DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (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. ----------

[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. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**BURGERETE** Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición Registro N° 552.310 **BURGUETE** DESDE 2020 MÁS QUE HAMBURGUESAS (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para servicios muy relacionados con la clase de servicios registrado por el oponente, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, 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, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

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.° 01 de fecha 15 de febrero de 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 RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ contra GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. sobre oposición al registro de marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2306147, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000194

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RICHARD RAFAEL GONZALEZ BRITEZ, RODGER RAFAEL GONZALEZ BRITEZ CONTRA GJ EMPRENDIMIENTOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BURGERETE Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BURGERETE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2306147, solicitada por GJ EMPRENDIMIENTOS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000195

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA., CONTRA WERNER HIEBERT FUNK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHV CHACO VISION BY WERNER HIEBERT Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA., contra WERNER HIEBERT FUNK sobre oposición al registro de marca "CHV CHACO VISION BY WERNER HIEBERT Y ETIQUETA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000195

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA., CONTRA WERNER HIEBERT FUNK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHV CHACO VISION BY WERNER HIEBERT Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000195

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA., CONTRA WERNER HIEBERT FUNK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHV CHACO VISION BY WERNER HIEBERT Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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.° 226 de fecha 22 de junio de 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 COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA., contra WERNER HIEBERT FUNK sobre oposición al registro de marca "CHV CHACO VISION BY WERNER HIEBERT Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2087086 solicitada por WERNER HIEBERT FUNK.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHV CHACO VISION BY WERNER HIEBERT Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2087086 solicitada por WERNER HIEBERT FUNK.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000196

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED DARWICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACHAREL Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JEAN CACHAREL contra CHADI TAMER WAKED DARWICH sobre oposición al registro de marca "CACHAREL Y ETIQUETA" clase 03, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CACHAREL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca extranjera CACHAREL 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. ° 000196

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED DARWICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACHAREL Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000196

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED DARWICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACHAREL Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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.° 10 de fecha 19 de febrero de 204, 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 JEAN CACHAREL contra CHADI TAMER WAKED DARWICH sobre oposición al registro de marca "CACHAREL Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 1891940 solicitada por CHADI TAMER WAKED DARWICH.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CACHAREL Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 1891940 solicitada por CHADI TAMER WAKED DARWICH.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT LTD., CONTRA FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALINA FYJI" CLASE 32.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT LTD., contra FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA sobre oposición al registro de marca "CRISTALINA FYJI" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRISTALINA FYJI", solicitada para la clase 32, en base a la marca extranjera FIJI y SUS VARIANTES 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. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT LTD., CONTRA FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALINA FYJI" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CRISTALINA FYJI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FIJI y SUS VARIANTES", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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. ° 000197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT LTD., CONTRA FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALINA FYJI" CLASE 32.----------

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.° 113 de fecha 24 de marzo de 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 PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT LTD., contra FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA sobre oposición al registro de marca "CRISTALINA FYJI" clase 32, Expediente n° 1999338 solicitada por FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CRISTALINA FYJI" clase 32, Expediente n° 1999338 solicitada por FRANCISCO JAVIER NOGUERA CUENCA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARÍA NATALIA NOEMI FIGUEREDO CONTRA MARTA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIOCCOLATO" CLASE 30.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MARÍA NATALIA NOEMI FIGUEREDO contra MARTA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ sobre oposición al registro de marca "CIOCCOLATO" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CIOCCOLATO", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca CIOCCOLATINI BOMBONES ARTESANALES BY NAT FIGUEREDO Y ETIQUETA 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. ----------

[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. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARÍA NATALIA NOEMI FIGUEREDO CONTRA MARTA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIOCCOLATO" CLASE 30.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARÍA NATALIA NOEMI FIGUEREDO CONTRA MARTA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIOCCOLATO" CLASE 30.----------

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.° 481 de fecha 26 de septiembre de 2022, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MARÍA NATALIA NOEMI FIGUEREDO contra MARTA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ sobre oposición al registro de marca "CIOCCOLATO" clase 30, Expediente n° 1829306 solicitada por MARTA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ.---

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CIOCCOLATO" clase 30, Expediente n° 1829306 solicitada por MARTA CAROLINA MARTINEZ GOMEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIAGRO S.A. CONTRA ATLANTICO IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRYSTAL POPS" CLASE 05.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DIAGRO S.A. contra ATLANTICO IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "CRYSTAL POPS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRYSTAL POPS", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca KRISTAL PLUS 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. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIAGRO S.A. CONTRA ATLANTICO IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRYSTAL POPS" CLASE 05.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000199

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIAGRO S.A. CONTRA ATLANTICO IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRYSTAL POPS" CLASE 05.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada 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.° 03 de fecha 10 de febrero de 2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por DIAGRO S.A. contra ATLANTICO IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "CRYSTAL POPS" clase 05, Expediente n° 1932591 solicitada por ATLANTICO IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CRYSTAL POPS" clase 05, Expediente n° 1932591 solicitada por ATLANTICO IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. CONTRA MARÍA LUISA DEJESÚS CHIUZANO DE BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G CHIPA GUARANI Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. contra MARÍA LUISA DEJESÚS CHIUZANO DE BENITEZ sobre oposición al registro de marca "G CHIPA GUARANÍ Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "G CHIPA GUARANÍ Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca SUPERMERCADO GUARANI 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. ----------

[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. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. CONTRA MARÍA LUISA DEJESÚS CHIUZANO DE BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G CHIPA GUARANI Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000200

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. CONTRA MARÍA LUISA DEJESÚS CHIUZANO DE BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G CHIPA GUARANI Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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.° 94 de fecha 16 de marzo de 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 LUIS SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. contra MARÍA LUISA DEJESÚS CHIUZANO DE BENITEZ sobre oposición al registro de marca "G CHIPA GUARANÍ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1995880 solicitada por MARÍA LUISA DEJESÚS CHIUZANO DE BENITEZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "G CHIPA GUARANÍ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1995880 solicitada por MARÍA LUISA DEJESÚS CHIUZANO DE BENITEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. CONTRA CHANDAN ASHOK LAKHIANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLDFISH" CLASE 34.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TABACALERA HERNANDARIAS S.A. contra CHANDAN ASHOK LAKHIANI sobre oposición al registro de marca "GOLDFISH" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. CONTRA CHANDAN ASHOK LAKHIANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLDFISH" CLASE 34.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. CONTRA CHANDAN ASHOK LAKHIANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GOLDFISH" CLASE 34.----------

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.° 213 de fecha 20 de junio de 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 TABACALERA HERNANDARIAS S.A. contra CHANDAN ASHOK LAKHIANI sobre oposición al registro de marca "GOLDFISH" clase 34,, Expediente n° 2025064 solicitada por CHANDAN ASHOK LAKHIANI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GOLDFISH" clase 34,, Expediente n° 2025064 solicitada por CHANDAN ASHOK LAKHIANI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000202

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA CONSTRUCTORA PARANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO GLOBAL" CLASE 35.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra CONSTRUCTORA PARANA S.A. sobre oposición al registro de marca "GRUPO GLOBAL" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GRUPO GLOBAL", 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. ° 000202

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA CONSTRUCTORA PARANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO GLOBAL" CLASE 35.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000202

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA CONSTRUCTORA PARANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO GLOBAL" CLASE 35.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 11 de fecha 07 de febrero de 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 ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra CONSTRUCTORA PARANA S.A. sobre oposición al registro de marca "GRUPO GLOBAL" clase 35, Expediente n° 2131285 solicitada por CONSTRUCTORA PARANA S.A. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GRUPO GLOBAL" clase 35, Expediente n° 2131285 solicitada por CONSTRUCTORA PARANA S.A.------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POLARIS INDUSTRIES INC., CONTRA ANDY CHEN CHIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GENERAL" CLASE 12.---------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: POLARIS INDUSTRIES INC., contra ANDY CHEN CHIN sobre oposición al registro de marca "GENERAL" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GENERAL", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca GENERAL 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. ---------

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. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POLARIS INDUSTRIES INC., CONTRA ANDY CHEN CHIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GENERAL" CLASE 12.---------

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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.----------

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*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000203

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POLARIS INDUSTRIES INC., CONTRA ANDY CHEN CHIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GENERAL" CLASE 12.---------

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.° 105 de fecha 23 de mayo de 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 POLARIS INDUSTRIES INC., contra ANDY CHEN CHIN sobre oposición al registro de marca "GENERAL" clase 12, Expediente n° 2203984 solicitada por ANDY CHEN CHIN.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GENERAL" clase 12, Expediente n° 2203984 solicitada por ANDY CHEN CHIN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 36.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PUMA SE Y JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. sobre oposiciones al registro de marca "FIGURATIVA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA", solicitada para la clase 36, en base a los registros de las marcas PUMA y JAGUAR, en clase 25 y 36 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. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" 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 cotejo de las marcas en pugna "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "PUMA y JAGUAR" (marcas oponentes), podemos apreciar que no existe *identidad en la figura,* la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor. ---------

Que, analizando las marcas "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "PUMA y JAGUAR" (marcas oponentes), 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 la figura de un felino, 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 la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

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

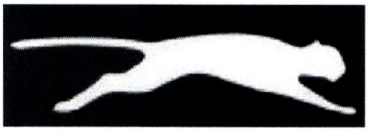
Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 36.----------

Que, la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

PUMA JAGUAR

OPONENTES



SOLICITADA

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con varios registros con la denominación PUMA: citamos algunos, PUMA DIESEL 21 Registro 476.835, PUMA DIESEL, Registro 476.836, PUMA, Registro 505.820 entre otros, como así también mencionar que el mismo también ya cuenta con registro donde la parte figurativa contiene la figura de un puma, Registro 500.325 Puma Energy y Registro 466.832 PUMA LUBRICANTS con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación y la figurativa, por lo que le asiste el efectivo derecho de ampliar la protección de su marca.----------

Que, las marcas en pugna: FIGURATIVA (solicitada) vs. PUMA y JAGUAR (oponentes), 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 36.----------

fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

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.° 591 de fecha 11 de diciembre de 2023, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por PUMA SE Y JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "FIGURATIVA" clase 36, Expediente n° 2031796 solicitada por PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000204

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 36.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA" clase 36, Expediente n° 2031796, solicitada por PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 37.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. sobre oposiciones al registro de marca "FIGURATIVA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca JAGUAR, en clase 25 y 35 respectivamente; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 37.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. " JAGUAR" (marcas oponente), podemos apreciar que no existe *identidad en la figura,* la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor. ----------

Que, analizando las marcas "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. " JAGUAR" (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 la figura de un felino, 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 la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 37.----------

Que, la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

JAGUAR

OPONENTE

SOLICITADA

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con varios registros con la denominación PUMA: citamos algunos, PUMA DIESEL 21 Registro 476.835, PUMA DIESEL, Registro 476.836, PUMA, Registro 505.820 entre otros, como así también mencionar que el mismo también ya cuenta con registro donde la parte figurativa contiene la figura de un puma, Registro 500.325 y Registro 466.832 con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación y la figurativa, por lo que le asiste el efectivo derecho de ampliar la protección de su marca.----------

Que, las marcas en pugna: FIGURATIVA (solicitada) vs. JAGUAR (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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 37.----------

registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

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.° 589 de fecha 11 de diciembre de 2023, 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 JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "FIGURATIVA" clase 37, Expediente n° 2031798 solicitada por PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 37.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA" clase 37, Expediente n° 2031798, solicitada por PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 35.----------

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. sobre oposiciones al registro de marca "FIGURATIVA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca JAGUAR, en clase 25 y 35 respectivamente; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" 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 cotejo de las marcas en pugna "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "JAGUAR" (marca oponente), podemos apreciar que no existe *identidad en la figura,* la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor. ----------

Que, analizando las marcas "FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. " JAGUAR" (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 la figura de un felino, 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 la etiqueta de la marca del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 35.----------

Que, la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

JAGUAR

OPONENTE

SOLICITADA

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con varios registros con la denominación PUMA: citamos algunos, PUMA DIESEL 21 Registro 476.835, PUMA DIESEL, Registro 476.836, PUMA, Registro 505.820 entre otros, como así también mencionar que el mismo también ya cuenta con registro donde la parte figurativa contiene la figura de un puma, Registro 500.325 y Registro 466.832 con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación y la figurativa, por lo que le asiste el efectivo derecho de ampliar la protección de su marca.----------

Que, las marcas en pugna: FIGURATIVA (solicitada) vs. y JAGUAR (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

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 35.----------

registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

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.° 588 de fecha 11 de diciembre de 2023, 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 JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "FIGURATIVA" clase 35, Expediente n° 2031795 solicitada por PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA" clase 35, Expediente n° 2031795, solicitada por PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA SERGIO MOISES CABRERA DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS FITNESS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: este expediente caratulado: ALTIUS GROUP S.R.L. contra SERGIO MOISES CABRERA DÍAZ sobre oposición al registro de la marca ALTIUS FITNESS Y ETIQUETA, clase 35 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALTIUS FITNESS Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas ALTIUS y otros , clase 36 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. ----------

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. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA SERGIO MOISES CABRERA DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS FITNESS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada ALTIUS FITNESS, se trata de la misma denominación protegida a nombre de ALTIUS GROUP S.R.L en la clase 36 y otros, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas Registro n° 494.416, Registro n° 505.358, Registro n° 512.194, entre otros y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.----------

Que, de esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas, 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, 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 de autos 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000207

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALTIUS GROUP S.R.L. CONTRA SERGIO MOISES CABRERA DIAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALTIUS FITNESS Y ETIQUETA, 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen N.° 590/23 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR,** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALTIUS GROUP S.R.L contra SERGIO MOISES CABRERA DÍAZ sobre oposición al registro de la marca ALTIUS FITNESS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente N° 2115027, solicitada por SERGIO MOISES CABRERA DÍAZ----------

Art. 2 **RECHAZAR,** la solicitud de registro de la marca ALTIUS FITNESS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente N° 2115027, solicitada por SERGIO MOISES CABRERA DÍAZ.----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTALEZA IMPORT-EXPORT S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VICEROY, CLASE 34.----------

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: este expediente caratulado: FORTALEZA IMPORT-EXPORT S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. sobre oposición al registro de la marca VICEROY, clase 34 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VICEROY solicitada para la clase 34, en base al registro de las marcas VICEROY , clase 35 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. ----------

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. ° 000208

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTALEZA IMPORT-EXPORT S.A. CONTRA BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VICEROY, CLASE 34.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca base de oposición, se encuentra vencida, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma, al no impulsar el trámite de renovación establecido en la Ley.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1.294/98 de Marcas, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR,** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FORTALEZA IMPORT-EXPORT S.A. contra BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. sobre oposición al registro de la marca VICEROY , clase 35, Expediente N° 2105181, solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. ----------

Art. 2 **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca VICEROY, clase 35, Expediente N° 2105181, solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. ----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT PICTURES CORPORATION CONTRA AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA" CLASE 04.----------

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PARAMOUNT PICTURES CORPORATION contra AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA" clase 04, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 04, en base a la denominación EL PADRINO 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. ----------

[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. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT PICTURES CORPORATION CONTRA AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA" CLASE 04.----------

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 PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA (solicitada) vs. EL PADRINO (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no son confundibles.----------

Que corresponde mencionar que, queda sin efecto la objeción presentada por la oponente, teniendo en cuenta que el solicitante presentó una adecuación desistiendo de una parte de la etiqueta, la cual consta en autos dicha presentación.----------

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 n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.L n. ° 000209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT PICTURES CORPORATION CONTRA AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA" CLASE 04.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 210 de fecha 03 de agosto de 2023, 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 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION contra AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA" clase 04, Expediente n° 2201396, solicitada por AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "PODEROSO CARVAO Y ETIQUETA" clase 04, Expediente n° 2201396, solicitada por AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000210

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT PICTURES CORPORATION CONTRA AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PODEROSO POD Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PARAMOUNT PICTURES CORPORATION contra AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PODEROSO POD Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PODEROSO POD Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base a la denominación EL PADRINO 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. ° 000210

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT PICTURES CORPORATION CONTRA AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PODEROSO POD Y ETIQUETA" 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, analizando las marcas PODEROSO POD Y ETIQUETA (solicitada) vs. EL PADRINO (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no son confundibles.----------

Que corresponde mencionar que, queda sin efecto la objeción presentada por la oponente, teniendo en cuenta que el solicitante presentó una adecuación desistiendo de una parte de la etiqueta, la cual consta en autos dicha presentación.----------

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 n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 211 de fecha 03 de agosto de 2023, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000210

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARAMOUNT PICTURES CORPORATION CONTRA AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PODEROSO POD Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PARAMOUNT PICTURES CORPORATION contra AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PODEROSO POD Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2201397 solicitada por AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A. -

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "PODEROSO POD Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2201397, solicitada por AL-AMIRUZ IMPORT EXPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PANDA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, sobre la base del registro de la marca PANDA clase 41, 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. ° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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

Que, la marca registrada PANDA en la clase 41 protege "*Servicios educativos y recreativos en conexión con la comercialización de la fauna, la flora, el paisaje, el suelo y el agua, vigilancia del comercio en plantas y animales silvestres y sus productos y la emisión de informes*"; y la solicitada PANDA, clase 39 protege: *Servicios logísticos de transporte; información sobre transporte; transporte y almacenamiento de residuos y desechos; flete [transporte de mercancías]; alquiler de contenedores de almacenamiento; información sobre almacenamiento; almacenamiento de mercancías* , como se puede notar los servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 37, y el oponente registrada en la clase 41, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: PANDA clase 21 Reg. n° 550.182, PANDA clase 03 Reg. n° 520.233 y PANDA clase 05 Reg. n° 450.726, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla 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. ° 000211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, 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 revocar el Dictamen n° 45 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 WF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 22111265 solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 22111265, solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PANDA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de la marca PANDA clase 41, 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. ----------

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.° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, 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, la marca registrada PANDA en la clase 41 protege "*Servicios educativos y recreativos en conexión con la comercialización de la fauna, la flora, el paisaje, el suelo y el agua, vigilancia del comercio en plantas y animales silvestres y sus productos y la emisión de informes*"; y la solicitada PANDA, clase 35 protege: *SERVICIO DE IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE PAPELERÍA Y DE LIMPIEZA TALES COMO PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, BOLSAS DE BASURA, ESPONJAS, DETERGENTE, DESINFECTANTES, FRASCOS QUE CONTIENEN SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO,* como se puede notar los servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 35, y el oponente registrada en la clase 41, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: PANDA clase 21 Reg. n° 550-182, PANDA clase 03 Reg. n° 520-233 y PANDA clase 05 Reg. n° 450-726, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla 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. ° 000212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA 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 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° 46 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 WF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 22111266 solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 22111266, solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PANDA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37, sobre la base del registro de la marca PANDA clase 41, 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. ----------

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. ° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, 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, la marca registrada PANDA en la clase 41 protege "*Servicios educativos y recreativos en conexión con la comercialización de la fauna, la flora, el paisaje, el suelo y el agua, vigilancia del comercio en plantas y animales silvestres y sus productos y la emisión de informes*"; y la solicitada PANDA, clase 37 protege: *Limpieza de edificios [fachadas]; limpieza en seco; limpieza de cristales de ventana; limpieza de ventanas; limpieza de edificios [interiores],* como se puede notar los servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 37, y el oponente registrada en la clase 41, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: PANDA clase 21 Reg. n° 550.182, PANDA clase 03 Reg. n° 520.233 y PANDA clase 05 Reg. n° 450.726, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla 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. ° 000213

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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° 43 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 WF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 22111264 solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 22111264, solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 22.----------

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 22, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PANDA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 22, sobre la base del registro de la marca PANDA clase 41, 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. ---------

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. ° 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 22.----------

oposición; 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 PANDA en la clase 41 protege "*Servicios educativos y recreativos en conexión con la comercialización de la fauna, la flora, el paisaje, el suelo y el agua, vigilancia del comercio en plantas y animales silvestres y sus productos y la emisión de informes*"; y la solicitada PANDA, clase 22 protege: *Todos los productos, cuerdas, bramantes, redes, toldos, velas, sacos materias textiles entre otros,* como se puede notar los productos y servicios no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 37, y el oponente registrada en la clase 41, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: PANDA clase 21 Reg. n° 550.182, PANDA clase 03 Reg. n° 520.233 y PANDA clase 05 Reg. n° 450.726, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla 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*

Resolución D.A.M.L n.° 000214

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) CONTRA CEIBA IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANDA Y ETIQUETA, CLASE 22.----------

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° 44 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 WF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WORLD WILDLIFE FUND) contra CEIBA IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 22, Expediente n° 22111261 solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANDA Y ETIQUETA" clase 22, Expediente n° 22111261, solicitada por CEIBA IMPORT S.A.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 19 MAR 2024

VISTO: este expediente caratulado: NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO: contra IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) sobre oposición al registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 09 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base al registro de las marcas NANSEN , 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. ° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada N NASAN Y ETIQUETA, se trata de una denominación muy confundible protegida a nombre de NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO en la clase 09 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

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

Que, debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos productos de la clase 09, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con registro previo.----------

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que la oponente tiene debidamente protegida en el país su marca Registro n° 555.062, en la clase 09, demostrando de está manera que goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Que, de esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas, 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, 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 de autos 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 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen N.° 01/24 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:

Art. 1 **DECLARAR,** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO contra IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) sobre oposición al registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 09, Expediente N° 2310013, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%).----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000215

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Art. 2 **RECHAZAR,** la solicitud de registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 09 Expediente N° 2310013, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%)----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 19 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO: contra IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) sobre oposición al registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 35 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas NANSEN , 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. ----------

[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. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN 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 estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada N NASAN Y ETIQUETA, se trata de una denominación muy confundible protegida a nombre de NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO en la clase 09 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

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

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que la oponente tiene debidamente protegida en el país su marca Registro n° 555.062, en la clase 09, demostrando de está manera que goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, de esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas, 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, 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 de autos 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 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen N.° 02/24 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:

Art. 1 **DECLARAR,** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO contra IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) sobre oposición al registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 35, Expediente N° 2310015, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%).----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Art. 2 **RECHAZAR,** la solicitud de registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 35, Expediente N° 2310015, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%)----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE,** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Asunción, 19 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO: contra IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) sobre oposición al registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 07 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA solicitada para la clase 07, en base al registro de las marcas NANSEN , 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. ----------

[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. ° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada N NASAN Y ETIQUETA, se trata de una denominación muy confundible protegida a nombre de NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO en la clase 09 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

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

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que la oponente tiene debidamente protegida en el país su marca Registro n° 555.062, en la clase 09, demostrando de está manera que goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.----------

Resolución D.A.M.L n.° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Que, de esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas, 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, 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 de autos 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 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen N.° 03/24 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 NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO contra IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) sobre oposición al registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 07, Expediente N° 2310009, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%).----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISAO CONTRA IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NASAN Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR,** la solicitud de registro de la marca N NASAN Y ETIQUETA, clase 07, Expediente N° 2310009, solicitada por IMAD NEHMEH HAMADEH (50%) Y YAHIA AHMAD AWALA (50%).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000218

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 PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 19 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) sobre oposiciones al registro de marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otros, 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. ----------

[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. ° 000218

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 PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA" (marca oponente), podemos apreciar que no existe *identidad en la figura,* la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor. —----------

Que, analizando las marcas "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

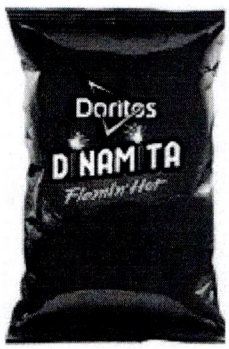
Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un

Resolución D.A.M.L n. ° 000218

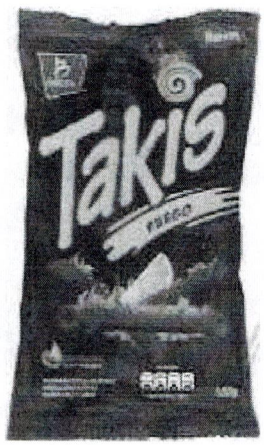
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

Que, la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------



SOLICITADA



OPONENTE

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000218

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 PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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.° 47 de fecha 14 de marzo de 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 accion deducida por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) sobre oposición al registro de marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2284041 solicitada por PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION).----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2284041, solicitada por PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION).--

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000219

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 PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 19 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) sobre oposiciones al registro de marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otros, 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. ---------

[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. ° 000219

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 PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA" (marca oponente), podemos apreciar que no existe *identidad en la figura,* la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor. —----------

Que, analizando las marcas "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

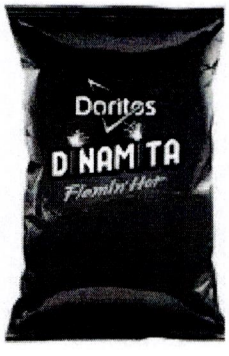
Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un

Resolución D.A.M.L n. ° 000219

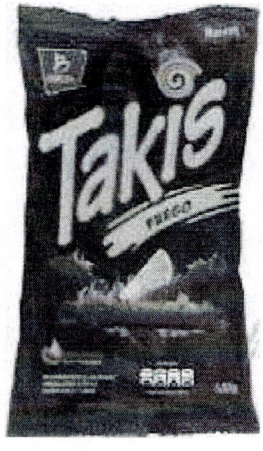
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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

Que, la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------



SOLICITADA



OPONENTE

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000219

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 PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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.° 48 de fecha 14 de marzo de 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 GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION) sobre oposición al registro de marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2284042 solicitada por PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION).----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2284042, solicitada por PEPSICO, INC (NORTH CAROLINA CORPORATION).--

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.V. ACCION S.A. CONTRA SANATORIO BRITANICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIVE BIEN, CLASE 38.----------

Asunción, 20 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: T.V. ACCION S.A. contra SANATORIO BRITANICO S.A.. sobre oposición al registro de marca "VIVE BIEN" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.V. ACCION S.A. CONTRA SANATORIO BRITANICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIVE BIEN, CLASE 38.----------

oposición; 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 "VIVE BIEN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición VIVE LA VIDA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos servicios de la clase 38, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con registro previo.----------

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

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en la misma clase perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, 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. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.V. ACCION S.A. CONTRA SANATORIO BRITANICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIVE BIEN, CLASE 38.----------

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.° 128 de fecha 10 de julio de 2020, 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 T.V. ACCION S.A. contra SANATORIO BRITANICO S.A. sobre oposición al registro de marca "VIVE BIEN" clase 38, Expediente n° 1821171 solicitada por SANATORIO BRITANICO S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000220

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.V. ACCION S.A. CONTRA SANATORIO BRITANICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIVE BIEN, CLASE 38.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VIVE BIEN" clase 38, Expediente n° 1821171 solicitada por SANATORIO BRITANICO S.A. .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000221

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR YAQING LIU CONTRA BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAISCA Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

Asunción, 20 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: YAQING LIU contra BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA sobre oposición al registro de marca "FAISCA Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000221

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR YAQING LIU CONTRA BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAISCA Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "FAISCA Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "HIPER Y ETIQUETA" (marca oponente), podemos apreciar que existe una *identidad en la etiqueta,* la solicitante no demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por lo que no existe un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirla; por ello cabe afirmar que las mismas podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor. ----------

Que, con relación a la oposición deducida, corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, podemos apreciar que la etiqueta de la solicitada es una reproducción prácticamente idéntica de la marca registrada HIPER Y ETIQUETAS, dado que haciendo comparación de las figuras se puede determinar a simple vista que no existe distintividad ni especialidad alguna tornándose extremadamente asociables y confundibles ante el público consumidor. Además, la solicitud fue depositada en la clase 30, clase en la que se encuentra registrada la marca oponente. ----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una relación de clases.----------

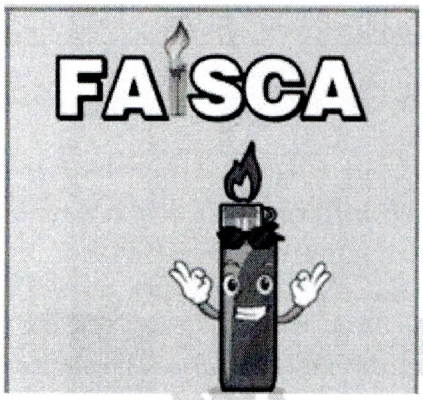
Que, cabe también señalar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000221

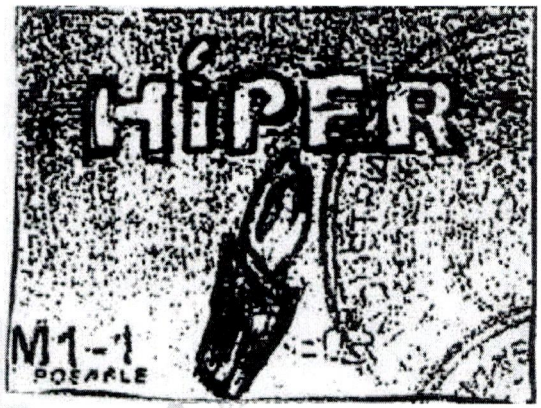
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR YAQING LIU CONTRA BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAISCA Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

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, en el plano gráfico haciendo una comparación de las etiquetas se observa que las mismas son muy semejantes, lo que provocaría una confusión entre ellas, por lo que no es factible una coexistencia pacífica sin ocasionar confusión.----------



SOLICITADA



OPONENTE

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000221

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR YAQING LIU CONTRA BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAISCA Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 66/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por YAQING LIU contra BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA sobre oposición al registro de marca "FAISCA Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2316754 solicitada por BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FAISCA Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2316754, solicitada por BLANCA LUZ PANIAGUA DE FERREIRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 20 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 39, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca BEDSON, 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 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. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Que, para determinar el riesgo de confusión; se debe analizar múltiples factores, entre ellos que los productos y los servicios existan estrecha relación y semejanzas que pueda llevar a confusión/asociación al consumidor.----------

Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir servicios de la clase 39, específicamente: *"Servicios de almacenamiento, depósito, distribución, embalaje, empaquetado y transporte de aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos"* Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: *"todos los productos"*, tales como: *"productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros,* como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 39, y registrada en la clase 05, debido especialmente a ***"la diferente naturaleza de los servicios/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, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "*El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas*".----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca oponente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000222

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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° 57/24 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 BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2337805, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2337805, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA.----------

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. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Asunción, 20 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 37, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37, en base a la marca BEDSON, 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 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. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Que, para determinar el riesgo de confusión; se debe analizar múltiples factores, entre ellos que los productos y los servicios existan estrecha relación y semejanzas que pueda llevar a confusión/asociación al consumidor.----------

Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir servicios de la clase 37, específicamente: *"Servicios de estaciones de servicios para vehículos, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, servicios de gomería y de reparación de neumáticos"* Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: *"todos los productos"*, tales como: *"productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros,* como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 37, y registrada en la clase 05, debido especialmente a ***"la diferente naturaleza de los servicios/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, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "*El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas*".----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca oponente.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 000223

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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° 56/24 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 BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n° 2337804, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n° 2337804, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 20 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca BEDSON, 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 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. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, para determinar el riesgo de confusión; se debe analizar múltiples factores, entre ellos que los productos y los servicios existan estrecha relación y semejanzas que pueda llevar a confusión/asociación al consumidor.----------

Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de prospección de ventas para terceros; marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; demostración de productos; servicios de agencias de importación-exportación; publicidad de a aceites, grasas y lubricantes para todo tipo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, de combustibles, hidrocarburos"* Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: *"todos los productos"*, tales como: *"productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos, desinfectantes, fungicidas entre otros,* como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 35, y registrada en la clase 05, debido especialmente a ***"la diferente naturaleza de los servicios/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, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "*El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas*".----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca oponente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL 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, 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° 55/24 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 BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2337802, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2337802, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

Asunción, 20 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 04, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 04, en base a la marca BEDSON, 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 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. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

Que, para determinar el riesgo de confusión; se debe analizar múltiples factores, entre ellos que los productos y los servicios existan estrecha relación y semejanzas que pueda llevar a confusión/asociación al consumidor.----------

Que, la solicitud de registro es presentada para cubrir productos de la clase 04, específicamente: *"aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, bujias entre otros"* Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 05, específicamente: *"todos los productos"*, tales como: *"productos farmaceuticos, y veterinarios, productos higioenicos, desinfectantes, fungicidas entre otros;* como se puede notar los productos no guardan ninguna relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, solicitada en la clase 04, y registrada en la clase 05, 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, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "*El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas*".----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.----------

Que, además cabe señalar que la solicitada BENZOL consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca oponente.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 000225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA ARABO BAKARY YERIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BENZOL Y ETIQUETA, CLASE 04.----------

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° 54/24 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 BEDSON S.A. contra ARABO BAKARY YERIMA sobre oposición al registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 04, Expediente n° 2337800, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BENZOL Y ETIQUETA, clase 04, Expediente n° 2337800, solicitada por ARABO BAKARY YERIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELIAS JAVIER CASCO CONTRA JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Asunción, 21 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ELIAS JAVIER CASCO contra JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE sobre oposición al registro de marca "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca JC JAVIER CASCO ESTILISTA, en clase 44; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELIAS JAVIER CASCO CONTRA JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la oposición 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 JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA (solicitada) vs. JC JAVIER CASCO ESTILISTA (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, alejando cualquier posibilidad de confusión, asociación o dilución de la marca registrada como alega el oponente por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad. ----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada JC JOSEPH Y ETIQUETA y la marca oponente JC JAVIER CASCO ESTILISTA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: y cabe también mencionar que las mismas están coexistiendo con la marca ya registrada **JC JUAN CIERVO**, Reg. n° 531.361, misma clase 44, lo que nos da la pauta que la denominación **JC** es de uso común para los que tengan los nombres con las iniciales **J, C,** que no existe impedimento para que JC JOSEPH coexistan con ellos en igualdad de condiciones como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico en la materia. ----------

Que, las marcas en pugna: (solicitada) vs. (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 algunas letras, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el

Resolución D.A.M.L n. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELIAS JAVIER CASCO CONTRA JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

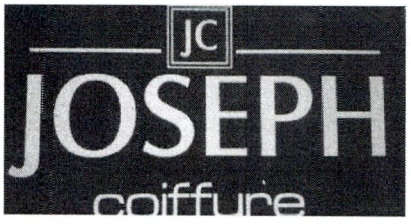
Que, cabe también mencionar que la solicitada JC JOSEPH COIFFURE y oponente JC JAVIER CASCO ESTILISTA, presentan diferencias muy significativas en las desinencias COIFFURE - ESTILISTA, cómo podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas, y aunque compartan la misma raiz *JC* es un término genérico de uso común y debemos hacer hincapié que la misma no aporta distintividad, con lo que podemos dilucidar que la denominación JOSEPH, además el solicitante ya goza de un PRESTIGIO Y NOTORIEDAD comercial a nivel nacional e internacional.----------

Que, es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada, sabemos que es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante. En ese sentido, la marca solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional e internacional, tal como podemos visualizar la presentación: https://www.joseph.com.py/n.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada JC JOSEPH COIFFURE cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELIAS JAVIER CASCO CONTRA JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" CLASE 44.----------



SOLICITADA



OPONENTE

Que, si bien es cierto que el oponente tiene el derecho de prelación, también es cierto que nos compete proteger los derechos de terceros conforme lo manifiesta el Art. 2 en su inc. g) *"Los 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 aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación conese 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 último mencionar; Jorge Otamendi al hablar de marca notoria manifiesta: *"Cuando la marca es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto "con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor".----------*

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.° 56/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELIAS JAVIER CASCO CONTRA JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ELIAS JAVIER CASCO contra JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE sobre oposición al registro de marca "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 22113440, solicitada por JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE.---

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 22113440, solicitada por JOSÉ ASUNCIÓN ESPINOLA ESTECHE----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUSSEIN AHMAD BAZZOUN CONTRA SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELF WORLD VAPE, CLASE 34.----------

Asunción, 21 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HUSSEIN AHMAD BAZZOUN contra SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca ELF WORLD VAPE, clase 34 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELF WORLD VAPE solicitada para la clase 34, en base a la solicitud posterior de la marca ELF WORLD POD en la misma clase 34; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUSSEIN AHMAD BAZZOUN CONTRA SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELF WORLD VAPE, 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, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente ELF WORLD POD, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA, en la misma clase 34, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

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

Que, por 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000227

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUSSEIN AHMAD BAZZOUN CONTRA SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELF WORLD VAPE, CLASE 34.----------

corresponde revocar el Dictamen n° 556/23 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HUSSEIN AHMAD BAZZOUN contra SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca ELF WORLD VAPE clase 34, Expediente n° 2301569, solicitada por SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca ELF WORLD VAPE clase 34, Expediente n° 2301569, solicitada por SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUSSEIN AHMAD BAZZOUN CONTRA SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELF WORLD POD, CLASE 34.----------

Asunción, 21 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HUSSEIN AHMAD BAZZOUN contra SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca ELF WORLD POD clase 34 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELF WORLD POD solicitada para la clase 34, en base a la solicitud posterior de la marca ELF WORLD POD en la misma clase 34; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUSSEIN AHMAD BAZZOUN CONTRA SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELF WORLD POD, 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, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente ELF WORLD POD, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA, en la misma clase 34, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

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

Que, por 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUSSEIN AHMAD BAZZOUN CONTRA SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELF WORLD POD, CLASE 34.----------

corresponde revocar el Dictamen n° 557/23 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HUSSEIN AHMAD BAZZOUN contra SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca ELF WORLD POD clase 34, Expediente n° 2301572, solicitada por SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca ELF WORLD POD clase 34, Expediente n° 2301572, solicitada por SERENA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Art. 3 **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INTERNATIONAL LTD. CONTRA ROBERTO MARCELO TSAI TSENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICHAEL JORDAN" CLASE 28.----------

Asunción, 22 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NIKE INTERNATIONAL LTD. contra ROBERTO MARCELO TSAI TSENG sobre oposición al registro de marca "MICHAEL JORDAN" y otros clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MICHAEL JORDAN", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca MICHAEL JORDAN Y ETIQUETA y otros en la 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. ----------

[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. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INTERNATIONAL LTD. CONTRA ROBERTO MARCELO TSAI TSENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICHAEL JORDAN" CLASE 28.----------

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

Que, analizando las marcas "MICHAEL JORDAN" (marca solicitada) vs. "MICHAEL JORDAN Y FIGURATIVA" y otros (marcas oponentes), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen semejanzas absolutas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente, por lo que no cabe duda alguna de que la distinción entre las mismas es nula. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

Que, además, resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el motivo de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas", ya que parecen que provienen del mismo origen y parecen ser propiedad del mismo propietario. ----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para productos y servicios muy relacionados, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, 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, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir

Resolución D.A.M.L n. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INTERNATIONAL LTD. CONTRA ROBERTO MARCELO TSAI TSENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICHAEL JORDAN" CLASE 28.----------

servicios relacionados entre sí, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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 estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 645 de fecha 13 de diciembre de 2022, 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. ° 000229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INTERNATIONAL LTD. CONTRA ROBERTO MARCELO TSAI TSENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICHAEL JORDAN" CLASE 28.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NIKE INTERNATIONAL LTD. contra ROBERTO MARCELO TSAI TSENG sobre oposición al registro de marca "MICHAEL JORDAN" clase 28, Expediente n° 1222663, solicitada por ROBERTO TSAI TSENG.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MICHAEL JORDAN" clase 28, Expediente n° 1222663, solicitada por ROBERTO MARCELO TSAI TSENG.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 43.----------

Asunción, 22 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposiciones al registro de marca " CASABLANCA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CASABLANCA", solicitada para la clase 43, en base a los registros de las marcas CASA BLANCA ESPACIO DE FIESTAS (SLOGAN) y CASABLANCA en las clases 41 y 33 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. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA 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, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada " CASABLANCA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones CASA BLANCA ESPACIO DE FIESTAS (SLOGAN) y CASABLANCA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, 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, 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. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 43.----------

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.° 40 de fecha 06 de marzo de 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 la acciones deducidas por LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS y VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposiciones al registro de la marca "CASABLANCA" clase 43, Expediente n° 2272682 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI .----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000230

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 43.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CASABLANCA" clase 43, Expediente n° 2272682 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000231

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 35.----------

Asunción, 22 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposiciones al registro de marca " CASABLANCA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CASABLANCA", solicitada para la clase 35, en base a los registros de las marcas CASA BLANCA ESPACIO DE FIESTAS (SLOGAN) y CASABLANCA en las clases 41 y 33 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. ° 000231

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 35.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "CASABLANCA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones CASA BLANCA ESPACIO DE FIESTAS (SLOGAN) y CASABLANCA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, 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, 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. ° 000231

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA 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.° 28 de fecha 28 de febrero de 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 la acciones deducidas por LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS y VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposiciones al registro de la marca "CASABLANCA" clase 35, Expediente n° 2272685 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI .----------

Resolución D.A.M.L n.° 000231

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS Y VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 35.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CASABLANCA" clase 35, Expediente n° 2272685 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI.----------

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. ° 000232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 32.----------

Asunción, 22 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposición al registro de marca "CASABLANCA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CASABLANCA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca CASABLANCA en la 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. ° 000232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada " CASABLANCA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición CASABLANCA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA CASABLANCA S.A. CONTRA ANDREAS REINHOLD KRAMSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CASABLANCA CLASE 32.----------

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.° 29 de fecha 28 de febrero de 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 VIÑA CASABLANCA S.A. contra ANDREAS REINHOLD KRAMSKI sobre oposición al registro de marca "LA CASABLANCA" clase 32, Expediente n° 2272676 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI .----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA CASABLANCA" clase 32, Expediente n° 2272676 solicitada por ANDREAS REINHOLD KRAMSKI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000233

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA MARIA ESTELA BRITEZ DE BUSTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOÉ Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 22 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ARCOR S.A.I.C. contra MARIA ESTELA BRITEZ DE BUSTOS sobre oposición al registro de marca "NOE" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NOÉ Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca NOEL 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. ° 000233

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA MARIA ESTELA BRITEZ DE BUSTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOÉ Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

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*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000233

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA MARIA ESTELA BRITEZ DE BUSTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOÉ Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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.° 349 de fecha 08 de agosto de 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 ARCOR S.A.I.C. contra MARIA ESTELA BRITEZ DE BUSTOS sobre oposición al registro de marca "NOÉ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1348241 solicitada por MARIA ESTELA BRITEZ DE BUSTOS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NOÉ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1348241 solicitada por MARIA ESTELA BRITEZ DE BUSTOS.----------

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. ° 000234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOLVAY BIOLOGICALS B.V. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFLUVIR, CLASE 05.----------

Asunción, 22 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOLVAY BIOLOGICALS B.V. contra QUIMFA S.A. sobre oposición al registro de marca "INFLUVIR" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INFLUVIR", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca INFLUVAC 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 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. ° 000234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOLVAY BIOLOGICALS B.V. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFLUVIR, CLASE 05.----------

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOLVAY BIOLOGICALS B.V. CONTRA QUIMFA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFLUVIR, CLASE 05.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada 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.° 396 de fecha 26 de agosto de 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 SOLVAY BIOLOGICALS B.V. contra QUIMFA S.A. sobre oposición al registro de marca "INFLUVIR" clase 05, Expediente n° 2055195 solicitada por SOLVAY BIOLOGICALS B.V.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "INFLUVIR" clase 05, Expediente n° 2055195 solicitada por SOLVAY BIOLOGICALS B.V.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LLAPINGACHO LLC., CONTRA KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI" CLASE 36.----------

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LLAPINGACHO LLC., contra KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. sobre oposición al registro de marca "KUESKI" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca KUESKI, solicitada para la clase 36, sobre la base de la marca KUSHKI, clase 36, 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. ---------

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. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LLAPINGACHO LLC., CONTRA KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI" CLASE 36.----------

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

Que, el oponente es una marca extranjera y para dichos casos cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: "*El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país*"..----------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término notamos que si bien la oposición es una marca extranjera, la misma cuenta con solicitudes depositadas en nuestro país con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. Para mejor ilustración se detallan las solicitudes: KUSHKI denominativa , clases: 09, 35, 36, 42, KUSHKI y etiqueta 09, 35, 36, 42, Expedientes nros: 2142951, 2142960, 2142963, 2142967, 2142968, 2142970, 2142971 y 2142974, todas solicitadas el 28 de mayo de 2021.----------

Que, conforme a lo anteriormente expuesto, notamos que, la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada en fecha de 28 de mayo de 2021, por el representante de LLAPINGACHO LLC., tiene la prelación en el derecho de registro de la marca, conforme a lo establecido en el Art. 12 el cual menciona que: *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. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún depósito realizado en algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado.* ----------

Además, podemos notar que, tanto la solicitud de registro de la marca KUESKI como así también la base de oposición KUSHKI son muy parecidas. En ese sentido, al tratarse de marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LLAPINGACHO LLC., CONTRA KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI" CLASE 36.----------

en la misma clase, mal podrían las marcas en pugna generar confusión alguna a los potenciales consumidores.----------

Que al respecto, la Ley de Marcas nº 1.294/98, en su art. 2 dispone: *"No podrán registrarse como marcas: ...f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusión o de asociación con esa marca..."*. En esta inteligencia la norma legal citada establece como requisito el simple riesgo de crear confusión o asociación, sin necesidad de que efectivamente produzca tal confusión, pues, el derecho marcario es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo. ----------

Que, dado la marca solicitada, busca proteger los mismos productos que la marca base de oposición (solicitada con anterioridad), y guardan una relación directa en cuanto a los servicios que buscan proteger, se puede apreciar las similitud existentes entre las mismas, en los diversos campos fonético, visual y gráfico, no permitirán la coexistencia pacífica en la misma clase. ----------

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.° 613 de fecha 21 de diciembre de 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 LLAPINGACHO LLC., contra KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. sobre oposición al registro de marca "KUESKI" clase 36, Expediente n° 2143491, solicitada por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LLAPINGACHO LLC., CONTRA KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KUESKI" CLASE 36.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KUESKI" clase 36, Expediente n° 2143491, solicitada por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.-------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA contra RAFAEL ELIAS VOGEL sobre oposiciones al registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al registro de las marcas AMBIENTECH SOCIEDAD ANONIMA en clase 42 y NUTRICION ANIMAL AGRO-TECH; clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AGT - AGRITECH Y ETIQUETA y las marcas oponentes AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA y NUTRICIÓN ANIMAL AGRO-TECH gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, entre las marcas en pugna "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA y NUTRICIÓN ANIMAL AGRO-TECH " (marcas oponentes), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000236

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada AGT - AGRITECH Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

AGT AgriTech

SOLICITADA

AGRO-TECH Nutrición Animal

AMBIENTECH SOCIEDAD ANONIMA - Denominativa

OPONENTES

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

Resolución D.A.M.L n.° 000236

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

significue 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.° 75 de fecha 21 de marzo de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA contra RAFAEL ELIAS VOGEL sobre oposición al registro de marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2272963 solicitada por RAFAEL ELIAS VOGEL----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2272963, solicitada por RAFAEL ELIAS VOGEL----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA contra RAFAEL ELIAS VOGEL sobre oposiciones al registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas AMBIENTECH SOCIEDAD ANONIMA en clase 42 y NUTRICION ANIMAL AGRO-TECH; clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AGT - AGRITECH Y ETIQUETA y las marcas oponentes AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA y NUTRICIÓN ANIMAL AGRO-TECH gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, entre las marcas en pugna "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA y NUTRICIÓN ANIMAL AGRO-TECH " (marcas oponentes), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada AGT - AGRITECH Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

AGT AgriTech

SOLICITADA

AGRO - TECH Nutrición Animal

AMBIENTECH SOCIEDAD ANONIMA - Denominativa

OPONENTES

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000237

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

significue 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.° 76 de fecha 21 de marzo de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA contra RAFAEL ELIAS VOGEL sobre oposición al registro de marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2272961 solicitada por RAFAEL ELIAS VOGEL—----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2272961, solicitada por RAFAEL ELIAS VOGEL----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA contra RAFAEL ELIAS VOGEL sobre oposiciones al registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base al registro de las marcas AMBIENTECH SOCIEDAD ANONIMA en clase 42 y NUTRICION ANIMAL AGRO-TECH; clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

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 AGT - AGRITECH Y ETIQUETA y las marcas oponentes AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA y NUTRICIÓN ANIMAL AGRO-TECH gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, entre las marcas en pugna "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA y NUTRICIÓN ANIMAL AGRO-TECH " (marcas oponentes), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. ----------

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 no existe suficiente similitud entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada AGT - AGRITECH Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

AGT AgriTech

SOLICITADA

AGRO-TECH Nutrición Animal

AMBIENTECH SOCIEDAD ANONIMA - Denominativa

OPONENTES

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000238

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA CONTRA RAFAEL ELIAS VOGEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

significue 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.° 74 de fecha 21 de marzo de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por AMBIENTECH SOCIEDAD ANÓNIMA Y VICENTE ARIEL PAREDES MUJICA contra RAFAEL ELIAS VOGEL sobre oposición al registro de marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2272959 solicitada por RAFAEL ELIAS VOGEL----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "AGT - AGRITECH Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2272959, solicitada por RAFAEL ELIAS VOGEL----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUÍN CACERES BRUN Y OTROS CONTRA CLAUDIO AYALA SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAS PRODUCCIONES Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOAQUÍN CACERES BRUN Y OTROS contra CLAUDIO AYALA SAMUDIO sobre oposición al registro de marca "CAS PRODUCCIONES Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAS PRODUCCIONES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca CAS 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 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. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUÍN CACERES BRUN Y OTROS CONTRA CLAUDIO AYALA SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAS PRODUCCIONES Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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

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

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOAQUÍN CACERES BRUN Y OTROS CONTRA CLAUDIO AYALA SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAS PRODUCCIONES Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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.° 31 de fecha 29 de febrero de 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 JOAQUÍN CACERES BRUN Y OTROS contra CLAUDIO AYALA SAMUDIO sobre oposición al registro de marca "CAS PRODUCCIONES Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2283881 solicitada por CLAUDIO AYALA SAMUDIO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CAS PRODUCCIONES Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2283881 solicitada por CLAUDIO AYALA SAMUDIO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MR. BAKER S.A. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MR. BAKER S.A. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE sobre oposición al registro de marca "CHIPALITOS Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHIPALITOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca CHIPALITO en la clase 41 y CHIPAMIX 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. °_____

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MR. BAKER S.A. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CHIPALITOS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "CHIPALITO y CHIPAMIX", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

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, 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 declarar procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MR. BAKER S.A. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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.° 230 de fecha 13 de junio de 2022, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por MR. BAKER S.A. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE sobre oposición al registro de marca "CHIPALITOS Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1913339 solicitada por ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000240

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MR. BAKER S.A. Y CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHIPALITOS Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1913339 solicitada por ANA LIMPIA CONCEPCIÓN KARAJALLO ARCE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos