Resolución D.A.M.L n. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA RONALD MATHIAS AVILA CINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSENDA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra RONALD MATHIAS AVILA CINO sobre oposición al registro de marca "LYSENDA Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LYSENDA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca LUSANDA, 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. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA RONALD MATHIAS AVILA CINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSENDA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

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

Que, al cotejar las marcas solicitada LYSENDA y LUSANDA (oponente), podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. 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, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, 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, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición LUSANDA, protege la misma clase 05, para todos productos, 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, teniendo en cuenta el cotejo realizado, en cuanto a la comparación de clases, así como de las denominaciones, entre la solicitud de registro y el oponente podemos notar que, en la descripción se visualiza que la solicitud pretende cubrir productos afines y similares que la oponente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA RONALD MATHIAS AVILA CINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSENDA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, 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.° 109/24, 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 ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra RONALD MATHIAS AVILA CINO sobre oposición al registro de marca "LYSENDA Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2332479 solicitada por RONALD MATHIAS AVILA CINO—--------

Resolución D.A.M.L n. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA RONALD MATHIAS AVILA CINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSENDA Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LYSENDA Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2332479 solicitada por RONALD MATHIAS AVILA CINO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000371

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MANUFACTURA INDUTEX S.A. E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA MG COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MANUFACTURA INDUTEX S.A. E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra MG COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas INDUTEX e INDITEX, en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

000371

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MANUFACTURA INDUTEX S.A. E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA MG COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL 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 "INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones INDUTEX e INDITEX, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000371

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MANUFACTURA INDUTEX S.A. E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA MG COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL 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.° 30/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por MANUFACTURA INDUTEX S.A. E INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra MG COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2152259 solicitada por MG COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A.-------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca " INDTEXSA INDUSTRIA TEXTIL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2152259, solicitada por MG COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. E INDUFAR S.A.C.I. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "BETAFORT" CLASE 05.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. E INDUFAR S.A.C.I. contra INTERVET INTERNATIONAL B.V. sobre oposiciones al registro de marca "BETAFORT" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. E INDUFAR S.A.C.I. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "BETAFORT" CLASE 05.----------

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BETAFORT y las marcas oponentes BETALAS y BETAFAR 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, FORT, LA - FAR, como así también cabe mencionar que el prefijo BETA es de uso común para la clase 05, coexistiendo ya en el mercado a nombre de diferentes titulares, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para denegar la solicitud propuesta.----------

Resolución D.A.M.L n.° 000372

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. E INDUFAR S.A.C.I. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "BETAFORT" CLASE 05.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla 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.° 225/23, 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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. E INDUFAR S.A.C.I. contra INTERVET INTERNATIONAL B.V. sobre oposiciones al

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Dpto. de Registro
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. E INDUFAR S.A.C.I. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "BETAFORT" CLASE 05.----------

registro de la marca "BETAFORT" clase 05, Expediente n° 1910705, solicitada por INTERVET INTERNATIONAL B.V.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "BETAFORT" clase 05, Expediente n° 1910705 solicitada por INTERVET INTERNATIONAL B.V.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DE ROBLIN INC CONTRA FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ROBLIN INC contra FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE sobre oposición al registro de la marca MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DE ROBLIN INC CONTRA FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA LU LENGERIE 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 MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA y la marca oponente MIA SECRET, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar las desinencias entre las mismas son muy diferentes LU LENGERIE - SECRET lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada MIA SECRET en la clase 35 protege: "*Servicios de tiendas minoristas en línea que ofrecen cosméticos, productos para el cuidado de las uñas, productos para el cabello, productos para el cuidado de la piel, equipos de peluquería y sus accesorios; Servicios de tiendas mayoristas de cosméticos, productos para el cuidado de las uñas, productos para el cabello, productos para el cuidado de la piel, equipos de peluquería y sus accesorios; Servicios de tienda mayorista en línea que ofrecen cosméticos, productos para el cuidado de las uñas, productos para el cabello, productos para el cuidado de la piel, equipos de peluquería y accesorios*", y la solicitada MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA, clase 35 pretende proteger protege: "*servicios de agencias de importacion, exportacion, representaciones, venta y comercializacion al por mayor y menor de productos, ropa interior femenina y masculina ropa interior infantil, salida de baño, top, calzas, prendas de vestir, calzados, jeans, vestidos, remeras, camisas, blusas, pantalones, cintos, carteras,*

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DE ROBLIN INC CONTRA FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

aretes, collares, sombreros, billeteras, bermudas, short, bolsones, sandalias, zapatillas, calzados deportivos, bikinis, anillos, lentes, medias, palazos, polleras, sueter, camperas, guantes, botas, chaquetas, abrigos, bufandas, corbatas, gorras" , como se puede notar los servicios no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DE ROBLIN INC CONTRA FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Mia Secret

Solicitada ***Oponente***

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 24/24 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DE ROBLIN INC CONTRA FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DE ROBLIN INC contra FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE sobre oposición al registro de la marca, MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2275926, solicitada por FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE --

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MIA LU LENGERIE Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2275926 solicitada por FABIOLA ANDREA PALACIOS GARCETE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFIRST" CLASE 05.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "ECOFIRST" y otros clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECOFIRST", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca EKOFIX N 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFIRST" 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, analizando las marcas "ECOFIRST" (marca solicitada) vs. "EKOFIX N" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen semejanzas 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 ante 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 elevado 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".----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege productos muy relacionados a la solicitud, siendo este, uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión; teniendo en cuenta 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,

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFIRST" CLASE 05.----------

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. ----------

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. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECOFIRST" 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 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.° 113/23, 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 CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "ECOFIRST" clase 05, Expediente n° 1987045, solicitada por TECNOMYL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ECOFIRST" clase 20, Expediente n° 1987045, solicitada por TECNOMYL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEMPO BEVERAGES LTD. CONTRA MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOLDSTAR CLASE 32.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TEMPO BEVERAGES LTD. contra MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLDSTAR" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GOLDSTAR", solicitada para la clase 32, en base al registro extranjero de la marca GOLDSTAR 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. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEMPO BEVERAGES LTD. CONTRA MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOLDSTAR 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 "GOLDSTAR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición GOLDSTAR, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEMPO BEVERAGES LTD. CONTRA MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GOLDSTAR CLASE 32.----------

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.° 471/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TEMPO BEVERAGES LTD. contra MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLDSTAR" clase 32, Expediente n° 1779378 solicitada por MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A..----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GOLDSTAR" clase 32, Expediente n° 1779378 solicitada por MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.----------

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

ABG. JADHYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOYA MOTORS S.A. contra NELSON AMARILLA ANDINO sobre oposición al registro de la marca, NOEMAX Y ETIQUETA clase 12, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NEOMAX Y ETIQUETA , solicitada para la clase 12, en base a la marca MAX, en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

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

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

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

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada NEOMAX 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. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

NEOMAX

MAX

SOLICITADA ***DENOMINATIVA - OPONENTE***

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 96/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JOYA MOTORS S.A. contra NELSON AMARILLA ANDINO sobre oposición al registro de la marca, NEOMAX Y ETIQUETA clase 12, Expediente n° 2342605 solicitada por NELSON AMARILLA ANDINO.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NEOMAX Y ETIQUETA clase 12, Expediente n° 2342605 solicitada por NELSON AMARILLA ANDINO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOYA MOTORS S.A. contra NELSON AMARILLA ANDINO sobre oposición al registro de la marca, NOEMAX Y ETIQUETA clase 35, y. ——--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NEOMAX Y ETIQUETA , solicitada para la clase 35, en base a la marca MAX, 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. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada NEOMAX 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. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

NEOMAX

MAX

SOLICITADA ***DENOMINATIVA - OPONENTE***

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOYA MOTORS S.A. CONTRA NELSON AMARILLA ANDINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, NEOMAX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 95/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JOYA MOTORS S.A. contra NELSON AMARILLA ANDINO sobre oposición al registro de la marca, NEOMAX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2342608 solicitada por NELSON AMARILLA ANDINO.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NEOMAX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2342608 solicitada por NELSON AMARILLA ANDINO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANTTRA AMERICAS, CORP. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANNTRIUM" CLASE 05.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MANTTRA AMERICAS, CORP. contra DIAGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "MANNTRIUM" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MANNTRIUM", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca MANTTRA BIOSPHERE en la clase 01 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. ° 000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANTTRA AMERICAS, CORP. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANNTRIUM" 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 "MANNTRIUM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición MANTTRA BIOSPHERE, 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. ° 000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANTTRA AMERICAS, CORP. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANNTRIUM" CLASE 05.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada 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.° 68/24, 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 MANTTRA AMERICAS, CORP. contra DIAGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "MANNTRIUM" clase 05, Expediente n° 2017799, solicitada por DIAGRO S.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MANNTRIUM" clase 05, Expediente n° 2017799, solicitada por DIAGRO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000379

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANTTRA AMERICAS, CORP. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANNTRIUM" CLASE 01.----------

Asunción, 06 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MANTTRA AMERICAS, CORP. contra DIAGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "MANNTRIUM" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MANNTRIUM", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca MANTTRA BIOSPHERE en la clase 01 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. ° 000379

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANTTRA AMERICAS, CORP. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANNTRIUM" CLASE 01.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MANNTRIUM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición MANTTRA BIOSPHERE, 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. ° 000379

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANTTRA AMERICAS, CORP. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANNTRIUM" CLASE 01.----------

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.° 78/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MANTTRA AMERICAS, CORP. contra DIAGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "MANNTRIUM" clase 01, Expediente n° 2017798, solicitada por DIAGRO S.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MANNTRIUM" clase 01, Expediente n° 2017798, solicitada por DIAGRO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASILAVA S.R.L. CONTRA CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C COMFORT Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 07 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FASILAVA S.R.L. contra CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE sobre oposición al registro de la marca C COMFORT Y ETIQUETA clase 43, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca C COMFORT Y ETIQUETA , solicitada para la clase 43, en base a la marca AC CONFORT en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASILAVA S.R.L. CONTRA CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C COMFORT Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada C COMFORT Y ETIQUETA y la marca oponente AC CONFORT, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada AC CONFORT en la clase 35 protege: "*Servicios comprendidos en la clase internacional treinta y cinco (cl35) tales como de importacion, exportacion, comercializacion de electrodomesticos, balanza electronica, vitrinas refrigeradas, fabricadora de hielos, moledores de carne, mini camaras para carne, cortador de fiambre y queso, amortiguadores, repuestos, gestion de negocios comerciales, ademas administracion comercial, trabajos de oficina, marketing y publicidad, en relación a los servicios antes indicados*", y la solicitada C COMFORT Y ETIQUETA, clase 43 pretende proteger: "*Servicios de hoteles y moteles; servicios de reserva para terceros de hoteles y moteles; servicios de reserva en línea para terceros de hoteles y moteles*" , como se puede notar los servicios no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASILAVA S.R.L. CONTRA CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C COMFORT Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre la marca solicitada en la clase 43, y registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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





SOLICITADA ***OPONENTE***

Resolución D.A.M.L n. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASILAVA S.R.L. CONTRA CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C COMFORT Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 473/23 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 FASILAVA S.R.L. contra CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE sobre oposición al registro de la marca, C COMFORT Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 1832730, solicitada por CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE.------

Resolución D.A.M.L n. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASILAVA S.R.L. CONTRA CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C COMFORT Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca C COMFORT Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 1832730 solicitada por CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA, CLASE 35----------

Asunción, 07 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA sobre oposición al registro de la marca GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA, CLASE 35----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA, CLASE 35----------

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS 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.----------

GLOBUS

GB
GLOBAL BROKER
CORREDORA DE SEGUROS

OPONENTE ***SOLICITADA***

Resolución D.A.M.L n. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA, CLASE 35----------

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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 revocar el Dictamen n° 238/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA, CLASE 35----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA sobre oposición al registro de la marca GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2087997 solicitada por MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GB GLOBAL BROKER CORREDORA DE SEGUROS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2087997 solicitada por MARIANELA TERESITA RUIZ DIAZ BARRIOS, TOMAS ARTURO CUEVAS INSAURALDE Y GUILLERMO FEDERICO ROTELA GUARAGNA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000382

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEACERO S.A. DE C.V. CONTRA NOVACERO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

Asunción, 07 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DEACERO S.A. DE C.V. contra NOVACERO S.A. sobre oposición al registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 19, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 19, sobre la base de la solicitud anterior de la marca DEACERO en la clase 06.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000382

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEACERO S.A. DE C.V. CONTRA NOVACERO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

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, corresponde a ésta instancia administrativa determinar la procedencia o no del registro de la marca solicitada NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA y analizada la controversia de autos se constata que el oponente ha perdido su derecho de prelación y su derecho a oponerse por cuanto que su solicitud Expediente n° 1304987 clase 06, fue archivada, estos hechos fueron corroborados a través del sistema informático; con lo se concluye que ya no le asiste derecho alguno, por lo tanto corresponde disponer la prosecución del trámite de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA.----------

Que, por lo expresado y de conformidad a la Ley nº 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho, consecuentemente corresponde revocar el Dictamen nº 95/2023 de la jefatura de la tercera sala de Asuntos Litigiosos y disponer la prosecución de registro de la solicitud de marca. ----------

POR TANTO,

La Directora de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000382

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEACERO S.A. DE C.V. CONTRA NOVACERO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 19.----------

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DEACERO S.A. DE C.V. contra NOVACERO S.A. sobre oposición al registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 19, Expediente n° 2151193 solicitada por NOVACERO S.A.---

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 19 Expediente n° 2151193 solicitada por NOVACERO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000383

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEACERO S.A. DE C.V. CONTRA NOVACERO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Asunción, 07 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DEACERO S.A. DE C.V. contra NOVACERO S.A. sobre oposición al registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 06, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 06, sobre la base de la solicitud anterior de la marca DEACERO en la clase 06.----------

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. ° 000383

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEACERO S.A. DE C.V. CONTRA NOVACERO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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

Que, corresponde a ésta instancia administrativa determinar la procedencia o no del registro de la marca solicitada NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA y analizada la controversia de autos se constata que el oponente ha perdido su derecho de prelación y su derecho a oponerse por cuanto que su solicitud Expediente n° 1304987 clase 06, fue archivada, estos hechos fueron corroborados a través del sistema Iinformático; con lo se concluye que ya no le asiste derecho alguno, por lo tanto corresponde disponer la prosecución del trámite de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA.----------

Que, por lo expresado y de conformidad a la Ley nº 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho, consecuentemente corresponde revocar el Dictamen nº 134/2023 de la jefatura de la primera sala de Asuntos Litigiosos y disponer la prosecución de registro de la solicitud de marca. ----------

POR TANTO,

La Directora de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DEACERO S.A. DE C.V. contra NOVACERO S.A. sobre oposición al registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 06, Expediente n° 2151199 solicitada por NOVACERO S.A.--

Resolución D.A.M.L n. ° 000383

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEACERO S.A. DE C.V. CONTRA NOVACERO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca NOVACERO, EL ACERO DEL FUTURO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 06, Expediente n° 2151199 solicitada por NOVACERO S.A.----------

Art. 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. ° 000384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JORGE A. BAUMANN contra EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL sobre oposicion al registro de marca "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca YERBA MATE MONTE NATIVO en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diversas necesidades y preferencias de los clientes. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO" en el mercado, amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

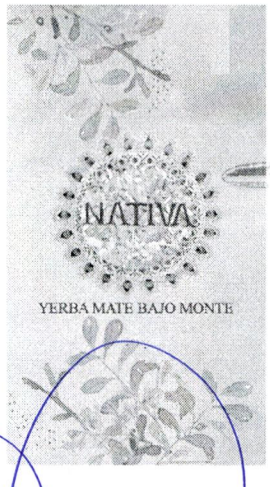
Resolución D.A.M.L n.° 000384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, cabe también mencionar que las marcas "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO", ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de la yerba mate, cada una con su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca. .----------

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



solicitada

YERBA MATE MONTE NATIVO

oponente - denominativa

Resolución D.A.M.L n. ° 000384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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° 163/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JORGE A. BAUMANN contra EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL sobre oposición al registro de la marca, NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2368895, solicitada por EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2368895 solicitada por EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JORGE A. BAUMANN contra EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL sobre oposición al registro de marca "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca YERBA MATE MONTE NATIVO en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. 000385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE 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 NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras, y a la vez la marca solicitada consta de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diversas necesidades y preferencias de los clientes. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO" en el mercado, amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores.----------

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

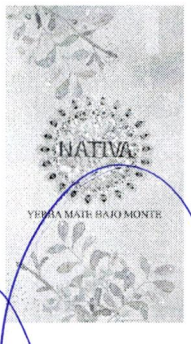
Resolución D.A.M.L n.° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

Que, cabe también mencionar que las marcas "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO", ambas marcas ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de la yerba mate, cada una con su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca. .----------

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



solicitada

YERBA MATE MONTE NATIVO

oponente - denominativa

Resolución D.A.M.L n. ° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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° 162/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por JORGE A. BAUMANN contra EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL sobre oposición al registro de la marca, NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2368898, solicitada por EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2368898 solicitada por EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JORGE A. BAUMANN contra EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL sobre oposición al registro de marca "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca YERBA MATE MONTE NATIVO en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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.° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE 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 NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA y la marca oponente YERBA MATE MONTE NATIVO, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras, y a la vez la marca solicitada consta de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. Ambas marcas tienen propuestas distintas y pueden coexistir en el mercado satisfaciendo las diversas necesidades y preferencias de los clientes. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO" en el mercado, amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores.----------

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

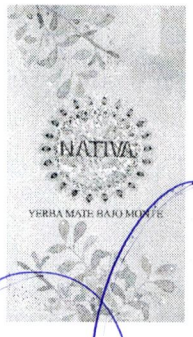
Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, cabe también mencionar que las marcas "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO", ambas marcas ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de la yerba mate, cada una con su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca. .----------

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



solicitada

YERBA MATE MONTE NATIVO

oponente - denominativa

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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° 164/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por JORGE A. BAUMANN contra EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL sobre oposición al registro de la marca, NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2368889, solicitada por EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NATIVA YERBA MATE BAJO MONTE Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2368889 solicitada por EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra CARTONES YAGUARETE S.A. sobre oposición al registro de marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ECOPARK ASUNCIÓN en las clases 04 Y 40 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. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK 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 "YAGUARETÉ ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ECOPARK ASUNCIÓN, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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, al realizar un análisis entre las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE **ECOPACK** presenta una ligera diferencia con respecto a la marca de la oponente **ECOPARK** ASUNCIÓN. Sin embargo, si bien es importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un 'aire de familia', lo que puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que ambas provienen del mismo origen de producción)."----------

Que, en conjunto, encontramos que las marcas en pugna carecen de diferencias que las hagan absolutamente distinguibles. No se pueden observar las diferencias, ya que la oposición está basada en la semejanza ECOPARK entre ellas, la cual tiene fundamento, ya que la

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

denominación ECOPARK es única y distintiva, con un registro exclusivo a nombre de un único titular, lo que constituye un impedimento para denegar la solicitud de la marca solicitada."----------

Que, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria.----------

Que, además, la marca solicitada 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".----------

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. Es más esto podría afectar la identidad y la percepción de cada marca, lo que dificultará su diferenciación y coexistencias entre ellas.----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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.° 29/24, 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 ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra CARTONES YAGUARETE S.A. sobre oposición al registro de marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2343951 solicitada por CARTONES YAGUARETE S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2343951 solicitada por CARTONES YAGUARETE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra CARTONES YAGUARETE S.A. sobre oposición al registro de marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca ECOPARK ASUNCIÓN en las clases 04 y 40 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. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

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

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

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, al realizar un análisis entre las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE **ECOPACK** presenta una ligera diferencia con respecto a la marca de la oponente **ECOPARK** ASUNCIÓN. Sin embargo, si bien es importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un 'aire de familia', lo que puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que ambas provienen del mismo origen de producción)."----------

Que, en conjunto, encontramos que las marcas en pugna carecen de diferencias que las hagan absolutamente distinguibles. No se pueden observar las diferencias, ya que la oposición está basada en la semejanza ECOPARK entre ellas, la cual tiene fundamento, ya que la

Resolución D.A.M.L n. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

denominación ECOPARK es única y distintiva, con un registro exclusivo a nombre de un único titular, lo que constituye un impedimento para denegar la solicitud de la marca solicitada."---------

Que, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria.----------

Que, además, la marca solicitada 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".----------

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. Es más esto podría afectar la identidad y la percepción de cada marca, lo que dificultará su diferenciación y coexistencias entre ellas.----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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.° 27/24, 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 ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra CARTONES YAGUARETE S.A. sobre oposición al registro de marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2343959 solicitada por CARTONES YAGUARETE S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2343959 solicitada por CARTONES YAGUARETE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra CARTONES YAGUARETE S.A. sobre oposición al registro de marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 40, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 40, en base al registro de la marca ECOPARK ASUNCIÓN en las clases 04 y 40 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. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

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

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

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, al realizar un análisis entre las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE **ECOPACK** presenta una ligera diferencia con respecto a la marca de la oponente **ECOPARK** ASUNCIÓN. Sin embargo, si bien es importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un 'aire de familia', lo que puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que ambas provienen del mismo origen de producción)."----------

Que, en conjunto, encontramos que las marcas en pugna carecen de diferencias que las hagan absolutamente distinguibles. No se pueden observar las diferencias, ya que la oposición está basada en la semejanza ECOPARK entre ellas, la cual tiene fundamento, ya que la

Resolución D.A.M.L n. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

denominación ECOPARK es única y distintiva, con un registro exclusivo a nombre de un único titular, lo que constituye un impedimento para denegar la solicitud de la marca solicitada."----------

Que, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria.----------

Que, además, la marca solicitada 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".----------

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. Es más esto podría afectar la identidad y la percepción de cada marca, lo que dificultará su diferenciación y coexistencias entre ellas.----------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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.° 28/24, 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 ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra CARTONES YAGUARETE S.A. sobre oposición al registro de marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 40, Expediente n° 2343955 solicitada por CARTONES YAGUARETE S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA CARTONES YAGUARETE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA" clase 40, Expediente n° 2343955 solicitada por CARTONES YAGUARETE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPARK LA RESERVA Y ETIQUETA, CLASE 41.------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. contra AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "ECOPARK LA RESERVA Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECOPARK LA RESERVA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca ECOPARK ASUNCION en las clases 04 y 40 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. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPARK LA RESERVA 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 "ECOPARK LA RESERVA y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ECOPARK ASUNCIÓN, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria.----------

Que, además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el

Resolución D.A.M.L n. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPARK LA RESERVA Y ETIQUETA, CLASE 41.------

motivo de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas".----------

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. Es más esto podría afectar la identidad y la percepción de cada marca, lo que dificultará su diferenciación y coexistencias entre ellas.----------

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

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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.° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRA AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPARK LA RESERVA Y ETIQUETA, 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 revocar el Dictamen n.° 113/24, 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 **ECOFLEX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.** contra **AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA** sobre oposición al registro de marca "ECOPARK LA RESERVA Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2209355 solicitada por AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ECOPARK LA RESERVA Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2209355 solicitada por AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA CONTRA COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VALL COMPANYS, CLASE 35.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA contra COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. sobre oposición al registro de la marca VALL COMPANYS clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VALL COMPANYS, solicitada para la clase 35, en base a la marca VAL 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA CONTRA COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VALL COMPANYS, 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 VALL COMPANY y la marca oponente VAL, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la solicitada es una denominación compuesta que consta también de la palabra COMPANY, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que el solicitante ya es titular en nuestro país de la marca "VALL COMPANY" en la clase 29: Reg. n° 558.913, "*Carne; carne de ave y carne de caza; extractos de carne; huevos; aceites y grasas comestibles; platos precocinados que consisten total o sustancialmente en carne; embutidos; jamón; productos lácteos*", 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 la firma COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA CONTRA COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VALL COMPANYS, CLASE 35.----------

Que, también es importante mencionar, El derecho adquirido de una marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de una marca comercial una vez que esta ha sido debidamente registrada y ha pasado por el proceso legal establecido en la legislación aplicable, este derecho confiere al titular la protección y el derecho exclusivo de utilizar esa marca para los productos o servicios amparados por el registro, en este sentido el solicitante cuenta con un derecho exclusivo sobre la marca en litigio.----------

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

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

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

Que, 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. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA CONTRA COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VALL COMPANYS, 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, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 585/23 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 INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA contra COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. sobre oposición al registro de la marca, VALL COMPANY clase 35, Expediente n° 21100826 solicitada por COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. ----------

Resolución D.A.M.L n.° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA CONTRA COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VALL COMPANYS, CLASE 35.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VALL COMPANY clase 35, Expediente n° 21100826, solicitada por COMPAÑÍA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS S.L.U. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR RECKITT BENCKISER LLC Y S.C. JOHNSON & SON INC CONTRA BRIL COSMETICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RECKITT BENCKISER LLC Y S.C. JOHNSON & SON INC contra BRIL COSMETICOS S.A. sobre oposición al registro de marca LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a los registros de las marcas LYSOL y otros en la clase 05 y otros y LYSOFORM y otros en la clase 05 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 preservar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR RECKITT BENCKISER LLC Y S.C. JOHNSON & SON INC CONTRA BRIL COSMETICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA CLASE 05.----------

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

Que, al cotejar las marcas solicitada y oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada LYSOBRIL PETS tiene inserta la palabra principal de las marcas oponentes (LYSO). 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, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca **LYSO**BRIL PETS Y ETIQUETA (solicitada) y las marcas oponentes (**LYSO**L y **LYSO**FORM), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Ambas marcas se expresan de manera similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores—----------

Que, el solicitante BRIL COSMETICOS S.A. pretende proteger productos de la clase 05, específicamente: *"**Desinfectante** para uso general"*, mientras que los oponentes, protegen también los mismos productos de la clase 05, LYSOL, "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, emplastos, material para vendajes, ***desinfectantes,*** agua mineral medicinal, vinos tónicos medicinales, insecticidas e insectifugos para uso doméstico, especialmente desinfectantes y antisepticos" y LYSOFORM, "***Preparaciones para desinfectar*** las manos; toallitas antibacterianas" , específicamente, lo que nos da la pauta que entre las mismas existe similitud y, tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR RECKITT BENCKISER LLC Y S.C. JOHNSON & SON INC CONTRA BRIL COSMETICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y los oponentes, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos, la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que las oposiciones sean declaradas procedentes.----------

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 presentada 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 confirmar el Dictamen n° 95/2024 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 procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por RECKITT BENCKISER LLC Y S.C. JOHNSON & SON INC contra BRIL COSMETICOS S.A. sobre oposiciones al registro de marca LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2221228, solicitada por BRIL COSMETICOS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR RECKITT BENCKISER LLC Y S.C. JOHNSON & SON INC CONTRA BRIL COSMETICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca LYSOBRIL PETS Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2221228, solicitada por BRIL COSMETICOS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000393

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVOFLORA" CLASE 05.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "NOVOFLORA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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. ° 000393

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVOFLORA" 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, NOVOFLORA(marca solicitada) vs. NOVOFOL (marca oponente) que si bien las la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.----------

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

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : NOVO BRONQUISEDAN Registro n° 565.412, NOVO NORDISK Registro n° 555.103, NOVO ANALER Registro n° 550.947 NOVO-TEARS Registro n° 508.028 NOVOFOLIC Registro n° 440.114. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000393

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVOFLORA" CLASE 05.----------

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas. ----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla 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.° 58 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 QUIMFA S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "NOVOFLORA" clase 05, Expediente n° 2306421, solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NOVOFLORA" clase 05, Expediente n° 2306421, solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000394

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RECUPLUS" CLASE 05.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "RECUPLUS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RECUPLUS", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RECUPERAL 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. ° 000394

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RECUPLUS" 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, entre las marcas en pugna: RECUPLUS (solicitada) vs. RECUPERAL (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 RECUPLUS y la marca oponente RECUPERAL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

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

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque

Resolución D.A.M.L n. ° 000394

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RECUPLUS" CLASE 05.----------

adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla 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.° 91 de fecha 03 de abril de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "RECUPLUS" clase 05, Expediente n° 2293423, solicitada por PROMOFARMA S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "RECUPLUS" clase 05, Expediente n° 2293423, solicitada por PROMOFARMA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SELETIV" CLASE 05.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "SELETIV" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SELETIV", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SELENE 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. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SELETIV" 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, entre las marcas en pugna: SELETIV (solicitada) vs. SELENE (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 SELETIV y la marca oponente SELENE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

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

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque

Resolución D.A.M.L n. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SELETIV" CLASE 05.----------

adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla 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.° 330 de fecha 03 de agosto de 2022, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E., contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "SELETIV" clase 05, Expediente n° 1989995, solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "SELETIV" clase 05, Expediente n° 1989995, solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFRECIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. CONTRA EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOFTHOUSE BARCELONETA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OFRECIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. contra EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "LOFTHOUSE BARCELONETA Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LOFTHOUSE BARCELONETA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro n° 405523 de la marca GRUPO BARCELONA, 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. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFRECIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. CONTRA EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOFTHOUSE BARCELONETA 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 "LOFTHOUSE BARCELONETA y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición GRUPO BARCELONA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada BARCELONA, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFRECIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. CONTRA EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOFTHOUSE BARCELONETA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, además, la marca solicitada 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".----------

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. Es más esto podría afectar la identidad y la percepción de cada marca, lo que dificultará su diferenciación y coexistencias entre ellas.----------

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

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFRECIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. CONTRA EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOFTHOUSE BARCELONETA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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.° 64/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por OFRECIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. contra EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "LOFTHOUSE BARCELONETA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 21106764 solicitada por EMPRENDER SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LOFTHOUSE BARCELONETA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 21106764 solicitada por EMPRENDER SOCIEDAD ANONIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA SANTA RITA S.A. CONTRA TUA RITA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUA RITA Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIÑA SANTA RITA S.A. contra TUA RITA S.A. sobre oposición al registro de marca "TUA RITA Y ETIQUETA" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TUA RITA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 33, en base al registro n° 493586 de la marca SANTA RITA 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. ° 000397

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

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, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, de hecho, es evidente de manera muy clara que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada RITA, por lo que el registro de la marca solicitada a favor de la solicitante sería claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria.----------

Que, además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el

Resolución D.A.M.L n. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA SANTA RITA S.A. CONTRA TUA RITA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUA RITA Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

motivo de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas".----------

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. Es más esto podría afectar la identidad y la percepción de cada marca, lo que dificultará su diferenciación y coexistencias entre ellas.----------

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

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIÑA SANTA RITA S.A. CONTRA TUA RITA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUA RITA Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

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.° 65/24, 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 VIÑA SANTA RITA S.A. contra TUA RITA S.A. sobre oposición al registro de marca "TUA RITA Y ETIQUETA" clase 33, Expediente n° 2181685 solicitada por TUA RITA S.A.--

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TUA RITA Y ETIQUETA" clase 33, Expediente n° 2181685 solicitada por TUA RITA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000398

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. contra ICON TECH S.A. sobre oposiciones al registro de marca "KEPLER Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "KEPLER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de las marcas KEEPER STRATEGICSECURITYSOLUTIONS (SLOGAN) y KEPLER WEBER, en las clases 09 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. .----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n.° 000398

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "KEPLER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones KEEPER STRATEGICSECURITYSOLUTIONS (SLOGAN) Registro n° 420.768 y KEPLER WEBER Registro n° 492.155 respectivamente, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para productos muy relacionados con la clase de productos registrados por los oponentes, 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000398

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y los oponentes, 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 las oposiciones sean declaradas procedentes.----------

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

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

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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. ° 000398

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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.° 154/24 , 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 GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. contra ICON TECH S.A. sobre oposiciones al registro de marca "KEPLER Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2346203, solicitada por ICON TECH S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca KEPLER Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2346203, solicitada por ICON TECH S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000399

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 06.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. contra ICON TECH S.A. sobre oposiciones al registro de marca "KEPLER Y ETIQUETA" clase 06, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "KEPLER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 06, en base al registro de las marcas KEEPER STRATEGICSECURITYSOLUTIONS (SLOGAN) y KEPLER WEBER, en las clases 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. .----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000399

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 06.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "KEPLER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones KEEPER STRATEGICSECURITYSOLUTIONS (SLOGAN) Registro n° 420.768 y KEPLER WEBER Registro n° 492.155 respectivamente, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe resaltar que, del mismo modo, se reconoce que al comparar dos marcas, es necesario priorizar las similitudes sobre las diferencias. En caso de duda, se debe favorecer siempre lo que protege los derechos adquiridos de la marca registrada. Por lo tanto, en el caso que se analiza, no hay ninguna disparidad entre las marcas, ya que ambas son idénticas o extremadamente similares.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para productos muy relacionados con la clase de productos y servicios registrados por los oponentes, 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000399

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 06.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y los oponentes, 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 las oposiciones sean declaradas procedentes.----------

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

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

Que, por último cabe mencionar el artículo 15 de la Ley 1.294/98, que : concede al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, como así también, el derecho a oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con su marca. ----------

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. ° 000399

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. CONTRA ICON TECH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEPLER Y ETIQUETA" CLASE 06.----------

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.° 155/24 , 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 GRUPO SENSORMATIC S.A. Y KEPLER WEBER S.A. contra ICON TECH S.A. sobre oposiciones al registro de marca "KEPLER Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2346202, solicitada por ICON TECH S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca KEPLER Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2346202, solicitada por ICON TECH S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000400

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA TABACCO" CLASE 34.----------

Asunción, 13 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AL MASS INTERNATIONAL LTD., contra FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR sobre oposición al registro de marca "MAYA TABACCO" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAYA TABACCO solicitada para la clase 34, sobre la base del registro de la marca MAZAYA en la clase 34.----------

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.° 000400

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA TABACCO" CLASE 34.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca MAYA TABACCO solicitada para la clase 34.----------

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se dicta providencia que textualmente dice: *"Como medida de mejor proveer, se solicita al oponente presentar documentación que acredite la personería en representación de la firma AL MASS INTERNATIONAL LTD., teniendo en cuenta que el oponente que se menciona en el expediente no coincide con los datos que se encuentran en el sistema informático".*----------

Que, conforme a lo que expresa el Art. 146 del C.P.C.: *"Facultad del juez para fijar plazos. Casos de omisión. Además de los casos en que este Código autoriza al juez a fijar plazos, podrá hacerlo cuando no estuvieren expresamente establecidos, atendiendo a la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Si no lo hiciere, el acto de que se trate deberá ejecutarse en el plazo de cinco días".*----------

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 a la fecha dicho defecto no fue subsanado.----------

Que, esta Dirección considera que la solicitud de registro no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas y consecuentemente, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000400

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA TABACCO" CLASE 34.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y hacer lugar a la acción deducida por AL AL MASS INTERNATIONAL LTD., contra FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR sobre oposición al registro de marca "MAYA TABACCO" clase 34, Expediente n° 1966782, solicitada por FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites la solicitud de registro de la marca "MAYA TABACCO" clase 34, Expediente n° 1966782, solicitada por FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR.----------

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

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA TABACCO" CLASE 35.----------

Asunción, 13 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AL MASS INTERNATIONAL LTD., contra FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR sobre oposición al registro de marca "MAYA TABACCO" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAYA TABACCO solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de la marca MAZAYA en la clase 04.----------

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. ° 000401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA TABACCO" CLASE 35.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca MAYA TABACCO solicitada para la clase 35.----------

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se dicta providencia que textualmente dice: *"Como medida de mejor proveer, se solicita al oponente presentar documentación que acredite la personería en representación de la firma AL MASS INTERNATIONAL LTD., teniendo en cuenta que el oponente que se menciona en el expediente no coincide con los datos que se encuentran en el sistema informático".*----------

Que, conforme a lo que expresa el Art. 146 del C.P.C.: *"Facultad del juez para fijar plazos. Casos de omisión. Además de los casos en que este Código autoriza al juez a fijar plazos, podrá hacerlo cuando no estuvieren expresamente establecidos, atendiendo a la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Si no lo hiciere, el acto de que se trate deberá ejecutarse en el plazo de cinco días".*----------

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 a la fecha dicho defecto no fue subsanado.----------

Que, esta Dirección considera que la solicitud de registro no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas y consecuentemente, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n.° 000401

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA TABACCO" CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y hacer lugar a la acción deducida por AL AL MASS INTERNATIONAL LTD., contra FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR sobre oposición al registro de marca "MAYA TABACCO" clase 35, Expediente n° 1966783, solicitada por FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites la solicitud de registro de la marca "MAYA TABACCO" clase 35, Expediente n° 1966783, solicitada por FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA" CLASE 04.----------

Asunción, 13 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AL MASS INTERNATIONAL LTD., contra FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR sobre oposición al registro de marca "MAYA" clase 04, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAYA solicitada para la clase 04, sobre la base del registro de la marca MAZAYA en la clase 04.----------

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. ° 000402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA" CLASE 04.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca MAYA solicitada para la clase 04.----------

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se dicta providencia que textualmente dice: *"Como medida de mejor proveer, se solicita al oponente presentar documentación que acredite la personería en representación de la firma AL MASS INTERNATIONAL LTD., teniendo en cuenta que el oponente que se menciona en el expediente no coincide con los datos que se encuentran en el sistema informático".*----------

Que, conforme a lo que expresa el Art. 146 del C.P.C.: *"Facultad del juez para fijar plazos. Casos de omisión. Además de los casos en que este Código autoriza al juez a fijar plazos, podrá hacerlo cuando no estuvieren expresamente establecidos, atendiendo a la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Si no lo hiciere, el acto de que se trate deberá ejecutarse en el plazo de cinco días".*----------

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 a la fecha dicho defecto no fue subsanado.----------

Que, esta Dirección considera que la solicitud de registro no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas y consecuentemente, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000402

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AL MASS INTERNATIONAL LTD., CONTRA FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAYA" CLASE 04.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y hacer lugar a la acción deducida por AL AL MASS INTERNATIONAL LTD., contra FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR sobre oposición al registro de marca "MAYA" clase 04, Expediente n° 1966781, solicitada por FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites la solicitud de registro de la marca "MAYA" clase 04, Expediente n° 1966781, solicitada por FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA JUNIOR.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBAL SOURCES USA CORP. CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TONES" CLASE 03.----------

Asunción, 13 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GLOBAL SOURCES USA CORP. contra CELIA CAROLINA PEREZ INSFRÁN sobre oposición al registro de marca "TONES" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBAL SOURCES USA CORP. CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TONES" CLASE 03.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TONES" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "TONES", 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBAL SOURCES USA CORP. CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TONES" CLASE 03.----------

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.° 120 de fecha 18 de abril 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 GLOBAL SOURCES USA CORP. contra CELIA CAROLINA PEREZ INSFRÁN sobre oposición al registro de marca "TONES" clase 03, Expediente n° 2138399 solicitada por CELIA CAROLINA PEREZ INSFRÁN.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBAL SOURCES USA CORP. CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TONES" CLASE 03.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TONES" clase 03, Expediente n° 2138399 solicitada por CELIA CAROLINA PEREZ INSFRÁN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEXUS S.R.L. CONTRA HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEXUS PARAGUAY" CLASE 35.----------

Asunción, 16 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NEXUS S.R.L. contra HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "NEXUS PARAGUAY" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEXUS S.R.L. CONTRA HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEXUS PARAGUAY" 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 "NEXUS PARAGUAY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición NEXUS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios muy relacionados, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

Que, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEXUS S.R.L. CONTRA HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEXUS PARAGUAY" CLASE 35.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 408/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NEXUS S.R.L. contra HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "NEXUS PARAGUAY" clase 35, Expediente n° 19104953, solicitada por HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NEXUS PARAGUAY" clase 35, Expediente n° 19104953, solicitada por HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEXUS S.R.L. CONTRA HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEXUS PARAGUAY" CLASE 41.----------

Asunción, 16 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NEXUS S.R.L. contra HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "NEXUS PARAGUAY" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NEXUS PARAGUAY", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca NEXUS, 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. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEXUS S.R.L. CONTRA HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEXUS PARAGUAY" 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 "NEXUS PARAGUAY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición NEXUS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios clase 41, existiendo identidad de clases con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

Que, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEXUS S.R.L. CONTRA HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEXUS PARAGUAY" CLASE 41.----------

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.° 407/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NEXUS S.R.L. contra HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "NEXUS PARAGUAY" clase 41, Expediente n° 19104952, solicitada por HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NEXUS PARAGUAY" clase 41, Expediente n° 19104952, solicitada por HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVOFLORA, CLASE 03.----------

Asunción, 16 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca NOVOFLORA clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NOVOFLORA, solicitada para la clase 03, en base a la marca NOVOFOL, 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. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVOFLORA, CLASE 03.----------

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

Que, en primer lugar, 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. ----------

Que, la marca registrada NOVOFOL en la clase 05 protege: "Todos los productos de la clase 05, (productos farmacéuticos)", y la solicitada NOVOFLORA, clase 03 esta limitada para exclusivamente: "***Reconstituyente de la Flora Intestinal***" , como se puede notar los productos son muy diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.---------

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVOFLORA, CLASE 03.----------

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° 80/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca, NOVOFLORA clase 03, Expediente n° 2306334, solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NOVOFLORA clase 03, Expediente n° 2306334 solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000407

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CREDIMAX LLC. Y GIRE S.A CONTRA RAPPI S.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAPPI CASH Y ETIQUETA CLASE 36. ----------

Asunción, 16 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CREDIMAX LLC. Y GIRE S.A contra RAPPI S.A.S. sobre oposición al registro de la marca RAPPI CASH Y ETIQUETA, clase 36, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RAPPI CASH Y ETIQUETA solicitada para la clase 36, en base al registro de las marcas R RAPICREDIT (marca extranjera) y RAPIPAGO, ambas 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. ° 000407

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CREDIMAX LLC. Y GIRE S.A CONTRA RAPPI S.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAPPI CASH 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 RAPPI CASH Y ETIQUETA (solicitada) vs. R RAPICREDIT (marca extranjera) y RAPIPAGO (oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas RAPI, debemos mencionar que debido a su uso común en la industria financiera, no puede ser monopolizado como una marca registrada exclusiva para un solo titular, de ahí que podemos concluir que la solicitada podrá proseguir con los trámites y coexistir en el mercado con la ya registradas en igual derecho y condiciones como lo dispone el ordenamiento jurídico.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000407

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CREDIMAX LLC. Y GIRE S.A CONTRA RAPPI S.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAPPI CASH Y ETIQUETA CLASE 36. ----------



Solicitada

R RAPICREDIT (marca extranjera)

RAPIPAGO

oponentes

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca RAPPI PAY Y ETIQUETA solicitada por RAPPI S.A.S, se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos*

Resolución D.A.M.L n. ° 000407

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CREDIMAX LLC. Y GIRE S.A CONTRA RAPPI S.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAPPI CASH Y ETIQUETA CLASE 36. ----------

o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". ----------

Que, 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.° 93/23 de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

POR TANTO,
La Directora de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR**, improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por CREDIMAX LLC. Y GIRE S.A contra RAPPI S.A.S. sobre oposición al registro de marca RAPPI CASH Y ETIQUETA clase 36, Expediente N° 1959915, solicitada por RAPPI S.A.S.----------

Art. 2 **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca RAPPI CASH Y ETIQUETA clase 36, Expediente N° 1959915, solicitada por RAPPI S.A.S.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GMF S.R.L. CONTRA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOLPROFEN" CLASE 05.----------

Asunción, 16 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GMF S.R.L. contra PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "DOLPROFEN" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DOLPROFEN", solicitada para la clase 05, en base a la solicitud anterior de la marca DOLPROFEN, 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. ° 000408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GMF S.R.L. CONTRA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOLPROFEN" 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 "DOLPROFEN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición DOLPROFEN, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos clase 05, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

Que, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GMF S.R.L. CONTRA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOLPROFEN" CLASE 05.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 69/24, 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 GMF S.R.L. contra PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "DOLPROFEN" clase 05, Expediente n° 1919742, solicitada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DOLPROFEN" clase 05, Expediente n° 1919742, solicitada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TESLA INC CONTRA TESTA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA T TESTA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 16 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TESLA INC contra TESTA S.A. sobre oposición al registro de la marca T TESTA Y ETIQUETA clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca T TESTA Y ETIQUETA , solicitada para la clase 25, en base a la marca TESLA en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TESLA INC CONTRA TESTA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA T TESTA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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

Que, además cabe destacar que la marca solicitada **T TESTA** constituye su nombre comercial (**TESTA S.A**) , lo que le aporta un derecho sobre la misma, como lo estipula el "*Art. 76 . El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa titular o con sus productos o servicios*"...—----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 80/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TESLA INC CONTRA TESTA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA T TESTA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada T TESTA Y ETIQUETA y la marca oponente TESLA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar las desinencias entre las mismas son muy diferentes TA - LA lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada TESLA en la clase 12 protege: "Automóviles y partes estructurales para los mismos comprendidos en la clase 12", y la solicitada T TESTA Y ETIQUETA, clase 25 pretende proteger: "*Ropa para deportes y gimnasia, accesorios tales como shorts, camisas, chaquetas, chándales, bañadores y leotardo, zapatos de futbol, camisetas, guantes, zapatos gimnásticos, ropa para gimnasias, gorras, tacos para zapatos de fútbol, calcetines, calcetines absorbentes, suelas para zapatos, tapados, ropas de punto (tejido) ropa interior, botas, zapatos, uniformes, chalecos, jerséis, prendas de vestir*" , como se puede notar los productos no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas T TESTA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 25, y TESLA, registrada en la clase 12, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TESLA INC CONTRA TESTA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA T TESTA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TESLA INC contra TESTA S.A. sobre oposición al registro de la marca, T TESTA Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2276163, solicitada por TESTA S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca T TESTA Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2276163 solicitada por TESTA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000410

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRUTIKA S.R.L. CONTRA ANNETTE ISABEL BARROS ESTRAGO, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRUTISH Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

Asunción, 17 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FRUTIKA S.R.L. contra ANNETTE ISABEL BARROS ESTRAGO sobre oposición al registro de marca "FRUTISH Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FRUTISH Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca FRUTIKA en clase 32; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000410

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRUTIKA S.R.L. CONTRA ANNETTE ISABEL BARROS ESTRAGO, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRUTISH Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

oposición; 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 FRUTISH (solicitada) vs FRUTIKA (oponente), encontramos que las denominaciones en su estructura poseen disimilitudes que hacen posible la clara diferenciación entre las mismas. Del cotejo resaltamos que si bien ambas poseen como raíz el elemento FRUTI - que hace referencia a la palabra fruta o frutal- el uso del mismo no puede ser apropiado por ningún titular en particular. Así mismo, ambas marcas tienen desinencias distintas SH – KA por lo que hace que dicha sílaba final sea pronunciada de una forma peculiar, distinguible y no equiparable a la pronunciación de la marca oponente.----------

Que, la marca solicitada se encuentra dotada de fuerza distintiva ya que la percepción visual y auditiva que se tiene de una y otra marca es en extremo disímil. Además de ello, mencionar que ya existen varias marcas registradas con la denominación FRUTI coexistiendo en el mercado, por ende, es posible la coexistencia pacífica de la marca solicitada con la marca registrada.----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común FRUT, 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 ambas marcas 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, 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 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. ° 000410

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRUTIKA S.R.L. CONTRA ANNETTE ISABEL BARROS ESTRAGO, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FRUTISH Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

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.° 126/21, 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 FRUTIKA S.R.L. contra ANNETTE ISABEL BARROS ESTRAGO, sobre oposición al registro de marca "FRUTISH Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 1802184 solicitada por ANNETTE ISABEL BARROS ESTRAGO.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "FRUTISH Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 1802184 solicitada por ANNETTE ISABEL BARROS ESTRAGO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 17 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al nombre comercial FOODIE SOCIEDAD ANÓNIMA, 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. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER 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 "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial FOODIE S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, corresponde destacar que la marca oponente FOODIES S.A. constituye el nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*", y conforme a lo dispuesto en los Artículos precedentes corresponde declarar procedente la oposición presentada.--------- ----------

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

Que, por último cabe señalar que nuestra legislación marcaria protege firmemente los derechos adquiridos en exclusividad según lo establecido por la ley, y por tanto, permite a cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000411.

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER 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.° 117/24, 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 FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2026266, solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2026266, solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

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

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Asunción, 17 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al nombre comercial FOODIE SOCIEDAD ANÓNIMA, 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. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial FOODIE S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, corresponde destacar que la marca oponente FOODIES S.A. constituye el nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*", y conforme a lo dispuesto en los Artículos precedentes corresponde declarar procedente la oposición presentada.--------- ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

Que, por último cabe señalar que nuestra legislación marcaria protege firmemente los derechos adquiridos en exclusividad según lo establecido por la ley, y por tanto, permite a cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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.° 119/24, 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 FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2026265 solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2026265, solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 17 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al nombre comercial FOODIE SOCIEDAD ANÓNIMA, 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. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER 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 "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial FOODIE S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, corresponde destacar que la marca oponente FOODIES S.A. constituye el nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*", y conforme a lo dispuesto en los Artículos precedentes corresponde declarar procedente la oposición presentada.-------- ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, por último cabe señalar que nuestra legislación marcaria protege firmemente los derechos adquiridos en exclusividad según lo establecido por la ley, y por tanto, permite a cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER 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.° 118/24, 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 FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2026268 solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2026268, solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 17 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al nombre comercial FOODIE SOCIEDAD ANÓNIMA, 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. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER 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 "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial FOODIE S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, corresponde destacar que la marca oponente FOODIES S.A. constituye el nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*", y conforme a lo dispuesto en los Artículos precedentes corresponde declarar procedente la oposición presentada.--------- ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

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

Que, por último cabe señalar que nuestra legislación marcaria protege firmemente los derechos adquiridos en exclusividad según lo establecido por la ley, y por tanto, permite a cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIE S.A. CONTRA LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" 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.° 116/24, 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 FOODIE S.A. contra LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA sobre oposición al registro de marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2026263 solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FOODIES FOOD PRODUCER Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2026263, solicitada por LUIS ARIEL MEDINA MIRANDA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000415

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLINNY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., contra IMPERIO JOMAA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "GLINNY Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GLINNY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca GLINNY 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. ° 000415

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLINNY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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

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

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

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

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

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. ° 000415

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLINNY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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.° 167 de fecha 08 de mayo 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 J.S.S. BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., contra IMPERIO JOMAA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "GLINNY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2302695 solicitada por IMPERIO JOMAA S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GLINNY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2302695 solicitada por IMPERIO JOMAA S.R.L.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA FRANCISCO NOGUERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IHG" CLASE 16.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SIX CONTINENTS LIMITED contra FRANCISCO NOGUERA sobre oposición al registro de marca "IHG" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IHG", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca IHG 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. ° 000416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA FRANCISCO NOGUERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IHG" CLASE 16.----------

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

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

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

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

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. ° 000416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA FRANCISCO NOGUERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IHG" CLASE 16.----------

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.° 317 de fecha 26 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 SIX CONTINENTS LIMITED contra FRANCISCO NOGUERA sobre oposición al registro de marca "IHG" clase 16, Expediente n° 2037716 solicitada por FRANCISCO NOGUERA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "IHG" clase 16, Expediente n° 2037716 solicitada por FRANCISCO NOGUERA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONTRA ANA CLAUDIA MEZA LLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" CLASE 29.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS contra ANA CLAUDIA MEZA LLANO sobre oposición al registro de marca "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca ISABELA 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONTRA ANA CLAUDIA MEZA LLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" CLASE 29.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ISABELA", 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONTRA ANA CLAUDIA MEZA LLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" CLASE 29.----------

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.° 251 de fecha 15 de junio 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 M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS contra ANA CLAUDIA MEZA LLANO sobre oposición al registro de marca "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" clase 29, Expediente n° 2064987 solicitada por ANA CLAUDIA MEZA LLANO.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000417

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONTRA ANA CLAUDIA MEZA LLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" CLASE 29.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ISABELLA BELLA (ESSENZE E AROMA) SLOGAN" clase 29, Expediente n° 2064987 solicitada por ANA CLAUDIA MEZA LLANO.----------

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

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC., CONTRA MIRLE MAR NÚÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFONE" CLASE 16.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC., contra MIRLE MAR NÚÑEZ sobre oposición al registro de marca "IFONE" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IFONE", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca IPHONE en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC., CONTRA MIRLE MAR NÚÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFONE" CLASE 16.----------

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

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

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

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

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

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. ° 000418

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC., CONTRA MIRLE MAR NÚÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFONE" CLASE 16.----------

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.° 450 de fecha 16 de septiembre 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 APPLE INC., contra MIRLE MAR NÚÑEZ sobre oposición al registro de marca "IFONE" clase 16,, Expediente n° 2049478 solicitada por MIRLE MAR NÚÑEZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "IFONE" clase 16,, Expediente n° 2049478 solicitada por MIRLE MAR NÚÑEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HADASS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA contra HADASSAH COSMÉTICOS LTDA., sobre oposición al registro de marca "HADASS Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HADASS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

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

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

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

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.° 000419

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HADASS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 24 de fecha 05 de marzo 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 MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA contra HADASSAH COSMÉTICOS LTDA., sobre oposición al registro de marca "HADASS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 21103065 solicitada por HADASSAH COSMÉTICOS LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HADASS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 21103065 solicitada por HADASSAH COSMÉTICOS LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALLET MAKERS, INC., CONTRA SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARMONY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BALLET MAKERS, INC., contra SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO, sobre oposición al registro de marca "HARMONY Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HARMONY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca HARMONIE 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. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALLET MAKERS, INC., CONTRA SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARMONY 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 "HARMONY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "HARMONIE", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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. ° 000420

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALLET MAKERS, INC., CONTRA SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARMONY Y ETIQUETA" 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.° 137 de fecha 25 de abril 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 BALLET MAKERS, INC., contra SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO, sobre oposición al registro de marca "HARMONY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2318917 solicitada por SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HARMONY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2318917 solicitada por SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000421

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA MERCEDES VERZA ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DAIMLER AG contra MERCEDES VERZA ORTIZ sobre oposición al registro de marca "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MERCEDES - BENZ 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. ° 000421

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA MERCEDES VERZA ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA 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 "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MERCEDES - BENZ", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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. ° 000421

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAIMLER AG CONTRA MERCEDES VERZA ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 312 de fecha 22 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 DAIMLER AG contra MERCEDES VERZA ORTIZ sobre oposición al registro de marca "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2172559 solicitada por MERCEDES VERZA ORTIZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "H & M IMPORTACIONES REPRESENTACIONES DE MERCEDES VERZA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2172559 solicitada por MERCEDES VERZA ORTIZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000422

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RETAIL S.A. contra CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO sobre oposición al registro de marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GRAN UNION Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca GRAN UNION 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. ° 000422

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

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

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

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

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. ° 000422

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

Que, 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.° 151 de fecha 30 de abril 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 RETAIL S.A. contra CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO sobre oposición al registro de marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2307472 solicitada por CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2307472 solicitada por CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000423

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RETAIL S.A. contra CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO sobre oposición al registro de marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GRAN UNION Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca GRAN UNION 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. ° 000423

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

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

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

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

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. ° 000423

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION 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.° 153 de fecha 30 e abril 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 RETAIL S.A. contra CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO sobre oposición al registro de marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2307475 solicitada por CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2307475 solicitada por CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RETAIL S.A. contra CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO sobre oposición al registro de marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GRAN UNION Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca GRAN UNION 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. ° 000424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION 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 "GRAN UNION Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "GRAN UNION", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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 transcripeión 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. ° 000424

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRAN UNION Y ETIQUETA" 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.° 152 de fecha 30 de abril 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 RETAIL S.A. contra CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO sobre oposición al registro de marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2307474 solicitada por CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GRAN UNION Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2307474 solicitada por CARLOS ALBERTO CENTURIÓN PENAYO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra J.S.S. TOBACCO LTD., sobre oposición al registro de marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de las marcas MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE QF QUALITY y MALBORO, ambas 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de la oposición "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE QF QUALITY y MALBORO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

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.° 133 de fecha 25 de abril de 2024, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra J.S.S. TOBACCO LTD sobre oposición al registro de marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" clase 34,, Expediente n° 21104359 solicitada por J.S.S. TOBACCO LTD.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000425

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 34.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" clase 34,, Expediente n° 21104359 solicitada por J.S.S. TOBACCO LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra J.S.S. TOBACCO LTD., sobre oposición al registro de marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE QF QUALITY y MALBORO, ambas 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de la oposición "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE QF QUALITY y MALBORO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 132 de fecha 25 de abril de 2024, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra J.S.S. TOBACCO LTD sobre oposición al registro de marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 21104361 solicitada por J.S.S. TOBACCO LTD.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000426

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR J.S.S. TOBACCO LTD., Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA J.S.S. TOBACCO LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HQ HOUSE OF QUALITY MANCHESTER UNITED KINGDOM Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 21104361 solicitada por J.S.S. TOBACCO LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALLET MAKERS, INC., CONTRA SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARMONY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 20 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BALLET MAKERS, INC., contra SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO, sobre oposición al registro de marca "HARMONY Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HARMONY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca HARMONIE 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. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALLET MAKERS, INC., CONTRA SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARMONY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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

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

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

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

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

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. ° 000427

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BALLET MAKERS, INC., CONTRA SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARMONY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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.° 136 de fecha 25 de abril 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 BALLET MAKERS, INC., contra SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO, sobre oposición al registro de marca "HARMONY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2318918 solicitada por SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HARMONY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2318918 solicitada por SUSANA CAROLINA GARCIA AQUINO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROADGET BUSINES PTE. LTD. CONTRA ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN" CLASE 25.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ROADGET BUSINES PTE. LTD. contra ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ sobre oposición al registro de marca "SHEIN" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SHEIN", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca extranjera SHEIN en la clase 25 y otros.----------

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. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROADGET BUSINES PTE. LTD. CONTRA ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN" 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 "SHEIN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "SHEIN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000428

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROADGET BUSINES PTE. LTD. CONTRA ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN" 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 43/24, 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 ROADGET BUSINES PTE. LTD. contra ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ sobre oposición al registro de marca "SHEIN" clase 25, Expediente n° 2248608, solicitada por .ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SHEIN" clase 25, Expediente n° 2248608 solicitada por ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROADGET BUSINES PTE. LTD. CONTRA ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN" CLASE 35.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ROADGET BUSINES PTE. LTD. contra ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ sobre oposición al registro de marca "SHEIN" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SHEIN", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca extranjera SHEIN en la clase 35 y otros.----------

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. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROADGET BUSINES PTE. LTD. CONTRA ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN" 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 "SHEIN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "SHEIN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000429

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROADGET BUSINES PTE. LTD. CONTRA ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN" CLASE 35.----------

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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 42/24, 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 ROADGET BUSINES PTE. LTD. contra ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ sobre oposición al registro de marca "SHEIN" clase 35, Expediente n° 2248614, solicitada por .ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SHEIN" clase 35, Expediente n° 2248614 solicitada por ARNALDO FERRANDO ÁLVAREZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINTECH INVERSIONES S.A. CONTRA LA PLATA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLPY Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FINTECH INVERSIONES S.A. contra LA PLATA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca BILLPY Y ETIQUETA clase 09, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BILLPY Y ETIQUETA , solicitada para la clase 09 en base a la marca BILLY 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. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINTECH INVERSIONES S.A. CONTRA LA PLATA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLPY Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BILLPY Y ETIQUETA y la marca oponente BILLY gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar las desinencias entre las mismas son muy diferentes PY - LLY lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada BILLY en la clase 36 protege: "*Procesamiento de pagos electrónicos. Transferencia electrónica de fondos*", y la solicitada BILLPY Y ETIQUETA, clase 09 pretende proteger: "*Software de facturación electrónica*" , como se puede notar los servicios y productos son muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BILLPY Y ETIQUETA, solicitada en la clase 09, y BILLY, registrada en la clase 36, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

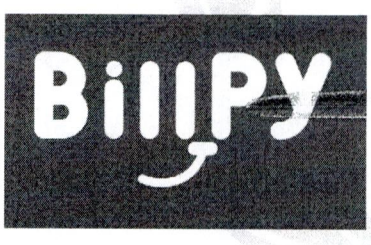
Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINTECH INVERSIONES S.A. CONTRA LA PLATA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLPY Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

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



SOLICITADA



OPONENTE

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000430

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FINTECH INVERSIONES S.A. CONTRA LA PLATA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLPY Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 461/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FINTECH INVERSIONES S.A. contra LA PLATA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca, BILLPY Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2269620 solicitada por LA PLATA S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BILLPY Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2269620 solicitada por LA PLATA S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAZ INTERNACIONAL S.A. CONTRA COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LA PAZ INTERNACIONAL S.A. contra COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO sobre oposición al registro de la marca APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03 en base a la marca APOLO en la clase 18, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAZ INTERNACIONAL S.A. CONTRA COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente APOLO gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar la solicitada es una denominación compuesta con un slogan y la oponente una denominación simple, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada APOLO en la clase 18 protege: "B*illeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo, bolsas de cuero para llevar niños, bolsas de herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos) bolsas para la compra, bolsos de viaje*", y la solicitada APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 03 pretende proteger: "*Discos de algodón, almohadillas de algodón, bolas de algodón, bolas de colores, algodón, algodón zig-zag, rollos de algodón, vendas de algodón, vendas de algodón, toallitas húmedas, hisopos de algodón*" , como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en la clase 03, y APOLO, registrada en la clase 18, ***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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAZ INTERNACIONAL S.A. CONTRA COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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

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

APOLO

APOLO higiene beleza

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000431

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAZ INTERNACIONAL S.A. CONTRA COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 287/23 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LA PAZ INTERNACIONAL S.A. contra COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO sobre oposición al registro de la marca, APOLO HIGIENE BELEZA (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2005248 solicitada por COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca APOLO HIGIENE BELEZA (SLIGAN) Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2005248 solicitada por COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIACOM INTERNATIONAL INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ sobre oposición al registro de marca "SLIMEY Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SLIMEY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro extranjero y local de la marca NICKELODEON SLIME, en clase 25 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la oposición 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 SLIMEY Y ETIQUETA, se trata de la misma denominación protegida a nombre de la firma VIACOM INTERNATIONAL INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE, en la misma clase, 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 si bien es cierto que el solicitante 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, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor".----------

Que, es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente, 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 oponente 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.----------

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.° 145/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VIACOM INTERNATIONAL INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ sobre oposición al registro de marca "SLIMEY Y ETIQUETA" clase 25 Expediente n° 1873209, solicitada por ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000432

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Artículo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca "SLIMEY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1873209, solicitada por ANA BETHANIA MENDELZON GONZÁLEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREE ACTION" CLASE 12.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA. sobre oposición al registro de marca "FREE ACTION" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREE ACTION" CLASE 12.----------

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

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

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

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

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

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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000433

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FREE ACTION" CLASE 12.----------

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.° 469 de fecha 06 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 CHACOMER S.A.E. contra FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA. sobre oposición al registro de marca "FREE ACTION" clase 12, Expediente n° 2198173 solicitada por FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FREE ACTION" clase 12, Expediente n° 2198173 solicitada por FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FEDDERS HONG KONG COMPANY LIMITED CONTRA RUBEN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEDER" CLASE 09.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FEDDERS HONG KONG COMPANY LIMITED contra RUBEN COLMAN sobre oposición al registro de marca "FEDER" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FEDER", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca F FEDDERS en la clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FEDDERS HONG KONG COMPANY LIMITED CONTRA RUBEN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEDER" 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 "FEDER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "F FEDDERS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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. ° 000434

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FEDDERS HONG KONG COMPANY LIMITED CONTRA RUBEN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEDER" CLASE 09.----------

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.° 326 de fecha 29 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 FEDDERS HONG KONG COMPANY LIMITED contra RUBEN COLMAN sobre oposición al registro de marca "FEDER" clase 09, Expediente n° 19106523 solicitada por RUBEN COLMAN.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FEDER" clase 09, Expediente n° 19106523 solicitada por RUBEN COLMAN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ISOVER CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISOVER" CLASE 16.----------

Asunción, 21 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SAINT-GOBAIN ISOVER contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "ISOVER" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ISOVER", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca ISOVER en la 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. ---------

Que, en ese orden de ideas, y 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. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ISOVER CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISOVER" CLASE 16.----------

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

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

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

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

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. ° 000435

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAINT-GOBAIN ISOVER CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ISOVER" CLASE 16.----------

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.° 604 de fecha 24 de noviembre 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 SAINT-GOBAIN ISOVER contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposición al registro de marca "ISOVER" clase 16, Expediente n° 2116278 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ISOVER" clase 16, Expediente n° 2116278 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 35 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI 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 y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la clase 35, 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. ° 000436

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 59/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2142970 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2142970, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 35.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI, clase 35 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para la clase 35, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, 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 y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la clase 35, 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. ° 000437

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 58/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI clase 35, Expediente n° 2142960 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI, clase 35, Expediente n° 2142960, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 42.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI, clase 42 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para la clase 42, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 42.----------

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

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la clase 42, 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. ° 000438

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 42.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 24/24 de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI clase 42, Expediente n° 2142967 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI, clase 42, Expediente n° 2142967, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 36 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para la clase 36, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI 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, 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 KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la misma clase 36, 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. ° 000439

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 62/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2142971 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2142971, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000440

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 36.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI clase 36 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para la clase 36, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000440

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, 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, 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 KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la misma clase 36, 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. ° 000440

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 36.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 64/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI clase 36, Expediente n° 2142963 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI clase 36, Expediente n° 2142963, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 09.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI clase 09 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI solicitada para la clase 09, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 09.----------

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

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la clase 09, 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. ° 000441

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI, CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 61/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI clase 09, Expediente n° 2142951 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI clase 09, Expediente n° 2142951, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 09 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la clase 09, 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. ° 000442

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 63/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2142968 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2142968, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 42 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para la clase 42, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma 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. ° 000443

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

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

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC, en la clase 42, 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

000443

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. CONTRA LLAPINGACHO LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KUSHKI Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

corresponde confirmar el Dictamen n° 60/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KUESKI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. contra LLAPINGACHO LLC sobre oposición al registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2142974 solicitada por LLAPINGACHO LLC----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca KUSHKI Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2142974, solicitada por LLAPINGACHO LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOKIA CORPORATION CONTRA PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, OKKIA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NOKIA CORPORATION contra PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER sobre oposición al registro de la marca, OKKIA Y ETIQUETA clase 09, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OKKIA Y ETIQUETA , solicitada para la clase 09, en base a la marca NOKIA, 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOKIA CORPORATION CONTRA PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, OKKIA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

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

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada OKKIA 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. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOKIA CORPORATION CONTRA PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, OKKIA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

OKKIA

NOKIA

SOLICITADA ***DENOMINATIVA - OPONENTE***

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

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 177/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000444

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOKIA CORPORATION CONTRA PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, OKKIA Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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 NOKIA CORPORATION contra PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER sobre oposición al registro de la marca, OKKIA Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2342851 solicitada por PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER .----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OKKIA Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2342851 solicitada por PAMELA RAQUEL OCAMPOS VAN CASTER .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIEL RIVEROS AYALA CONTRA BRASA E.A.S., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

Asunción, 22 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GABRIEL RIVEROS AYALA contra BRASA E.A.S. sobre oposición al registro de marca "BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca LAS BRASAS, ARTESANOS DEL FUEGO (SLOGAN) en clase 43; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIEL RIVEROS AYALA CONTRA BRASA E.A.S., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRASA STEAKHOUSE 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, analizando las marcas BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA (solicitada) vs LAS BRASAS, ARTESANOS DEL FUEGO (SLOGAN) (oponente), encontramos que las denominaciones en su estructura poseen disimilitudes que hacen posible la clara diferenciación entre las mismas. Del cotejo resaltamos que si bien ambas poseen como raíz el elemento BRASAS que hace referencia a la palabra (leña o carbón encendido), el uso del mismo no puede ser apropiado por ningún titular en particular. Así mismo, ambas marcas tienen desinencias distintas por lo que hace que dicha sílaba final sea pronunciada de una forma peculiar, distinguible y no equiparable a la pronunciación de la marca oponente.----------

Que, la marca solicitada se encuentra dotada de fuerza distintiva ya que la percepción visual y auditiva que se tiene de una y otra marca es en extremo disímil. Además de ello, mencionar que ya existen varias marcas registradas con la denominación BRASA coexistiendo en el mercado, por ende, es posible la coexistencia pacífica de la marca solicitada con la marca registrada.----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común BRASA, 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 ambas marcas 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIEL RIVEROS AYALA CONTRA BRASA E.A.S., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

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, corresponde destacar que la marca solicitada **BRASA** STEAKHOUSE constituye el nombre comercial (BRASA E.A.S.), el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*".----------

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.° 49/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000445

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GABRIEL RIVEROS AYALA CONTRA BRASA E.A.S., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 43.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GABRIEL RIVEROS AYALA contra BRASA E.A.S., sobre oposición al registro de marca "BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2371816 solicitada por BRASA E.A.S.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "BRASA STEAKHOUSE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2371816 solicitada por BRASAS E.A.S.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIAJOBIEN.COM Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. contra JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ sobre oposición al registro de marca "VIAJOBIEN.COM Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VIAJOBIEN.COM Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca BANCO CONTINENTAL EL VIAJE QUE QUIERO AL PLAZO QUE QUIERO (Slogan) 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. ° 000446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIAJOBIEN.COM 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 "VIAJOBIEN.COM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "BANCO CONTINENTAL EL VIAJE QUE QUIERO AL PLAZO QUE QUIERO (Slogan) 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 n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a las 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. ° 000446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIAJOBIEN.COM Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 180 de fecha 05 de junio 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 BANCO CONTINENTAL EL VIAJE QUE QUIERO AL PLAZO QUE QUIERO (Slogan) y Etiqueta contra JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ sobre oposición al registro de marca "VIAJOBIEN.COM Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 1937007 solicitada por JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ.-

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VIAJOBIEN.COM Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 1937007 solicitada por JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000446

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIAJOBIEN.COM Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. contra SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca MAKRO y etiqueta, en la clase 35 y MAC COSMETICS en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

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

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

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 571/2022 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000447

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por ORKAM HOLDING B.V. y MAKEUP ART COSMETICS INC. contra SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 21107952 solicitada por SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 21107952 solicitada por SANTA CATALINA 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. ° 000448

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. CONTRA MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. contra MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA sobre oposición al registro de marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera FJDYNAMICS 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000448

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. CONTRA MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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

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

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

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

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

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. ° 000448

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. CONTRA MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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.° 42 de fecha 12 de marzo 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 FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. contra MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA sobre oposición al registro de marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2222994 solicitada por MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2222994 solicitada por MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA GLORIA RAQUEL GIMÉNEZ PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE EL PUMA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PUMA SE contra GLORIA RAQUEL GIMÉNEZ PINTOS sobre oposición al registro de la marca YERBA MATE EL PUMA Y ETIQUETA, clase 30, y. ----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca YERBA MATE EL PUMA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PUMA y Etiqueta 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. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA GLORIA RAQUEL GIMÉNEZ PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE EL PUMA 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, para determinar el riesgo de confusión; se debe analizar múltiples factores, entre ellos que los productos 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 30, específicamente: *"Yerba mate"*. Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 25, que comprende principalmente: *"Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería."*---

Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. ----------

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

Que, determinadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y gráfico, además de la cobertura, son para productos distintos, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta al público consumidor.----------

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. ° 000449

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA GLORIA RAQUEL GIMÉNEZ PINTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YERBA MATE EL PUMA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 274 emitido por la jefatura de Primeraa 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 PUMA SE contra GLORIA RAQUEL GIMÉNEZ PINTOS sobre oposición al registro de la marca YERBA MATE EL PUMA Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2041781, solicitada por GLORIA RAQUEL GIMÉNEZ PINTOS.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca YERBA MATE EL PUMA Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2041781, solicitada por GLORIA RAQUEL GIMÉNEZ PINTOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IFOOD.COM AGĒNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. CONTRA FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFOOD Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IFOOD.COM AGĒNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. contra FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de marca "IFOOD Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IFOOD Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base a la marca extranjera IFOOD en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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.

000450

Resolución D.A.M.L n. °_____

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

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

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

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

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. ° 000450

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IFOOD.COM AGĒNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. CONTRA FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IFOOD Y ETIQUETA" CLASE 39.----------

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

Que, 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.° 254 de fecha 15 de junio 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 IFOOD.COM AGĒNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. contra FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD sobre oposición al registro de marca "IFOOD Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2041040 solicitada por FABRICIO MARTIN MARTINEZ APPLEYARD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "IFOOD Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2041040 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. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS, S.A. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINTUKOL" CLASE 02.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS, S.A. contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "PINTUKOL" clase 02, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PINTUKOL", solicitada para la clase 02, en base al registro de la marca PINTUCO y Etiqueta en la clase 02, 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. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS, S.A. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINTUKOL" CLASE 02.----------

oposición; 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 "PINTUKOL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "PINTUCO 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 n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a las 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. ° 000451

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS, S.A. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINTUKOL" CLASE 02.----------

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.° 327 de fecha 01 de agosto 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 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS, S.A. contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "PINTUKOL" clase 02, Expediente n° 18110032 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PINTUKOL" clase 02, Expediente n° 18110032 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CANON KABUSHIKI KAISHA Y AXIS AB CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IXUS ELECTRIC" CLASE 09.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CANON KABUSHIKI KAISHA Y AXIS AB contra MARIA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "IXUS ELECTRIC" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IXUS ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca IXUS en la clase 09 y AXIS 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. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CANON KABUSHIKI KAISHA Y AXIS AB CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IXUS ELECTRIC" 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 "IXUS ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "IXUS y AXIS", 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 procedentes 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000452

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CANON KABUSHIKI KAISHA Y AXIS AB CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IXUS ELECTRIC" CLASE 09.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 253 de fecha 15 de junio 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 CANON KABUSHIKI KAISHA Y AXIS AB contra MARIA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "IXUS ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2020903 solicitada por MARIA LUZ CABRERA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "IXUS ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2020903 solicitada por MARIA LUZ CABRERA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT contra KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY sobre oposición al registro de marca "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca M Y ETIQUETA en la clase 14, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "M 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 existe 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, demostrando así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a las 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.° 386 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 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT contra KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY sobre oposición al registro de marca "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 1936675 solicitada por KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000453

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DEL MAESTRO CTA CENTRO TECNOLOGICO DEL AUTOMOVIL Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 1936675 solicitada por KARL HEINZ RECKZIEGEL SAWATZKY.-----

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

ABG. JADIYT ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000454

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., contra IMPERIO JOMAA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera BOCA GRANDE 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. ° 000454

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOCA GRANDE 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 "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "BOCA GRANDE", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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. ° 000454

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 152 de fecha 03 de mayo 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 BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., contra IMPERIO JOMAA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2302692 solicitada por IMPERIO JOMAA S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2302692 solicitada por IMPERIO JOMAA S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000455

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., contra IMPERIO JOMAA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca extranjera BOCA GRANDE 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. ° 000455

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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

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

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

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

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

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. ° 000455

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., CONTRA IMPERIO JOMAA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" 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.° 153 de fecha 03 de mayo 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 BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA., contra IMPERIO JOMAA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2302691 solicitada por IMPERIO JOMAA S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BOCA GRANDE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2302691 solicitada por IMPERIO JOMAA S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA ANA MARÍA ENCISO DE LEDESMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FL FRIO LIDER Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra ANA MARÍA ENCISO DE LEDESMA sobre oposición al registro de marca "FL FRIO LIDER Y ETIQUETA" clase 37, y;--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FL FRIO LIDER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca LIDER ALIMENTOS 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. ° 000456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA ANA MARÍA ENCISO DE LEDESMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FL FRIO LIDER Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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

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

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

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

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

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. ° 000456

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA ANA MARÍA ENCISO DE LEDESMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FL FRIO LIDER 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 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.° 391 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 SOCIETAL S.A. contra ANA MARÍA ENCISO DE LEDESMA sobre oposición al registro de marca "FL FRIO LIDER Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 18109942 solicitada por ANA MARÍA ENCISO DE LEDESMA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FL FRIO LIDER Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 18109942 solicitada por ANA MARÍA ENCISO DE LEDESMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN PATOU CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, JOYROOM, CLASE 35.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JEAN PATOU contra IMPORTADORA DEALER S.A. sobre oposición al registro de la marca, JOYROOM, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca JOYROOM, solicitada para la clase 35, en base a la marca JOY en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------|

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN PATOU CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, JOYROOM, CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, la marca solicitada JOYROOM en la clase 35 pretende proteger servicios: "*tales como: publicidad exterior; marketing; difusión de anuncios publicitarios; publicidad por correo directo; distribución de muestras; publicidad radiofónica; publicidad; publicación de textos publicitarios; publicidad televisada de audífonos y auriculares*", y la oponente JOY, clase 03 protege: "*Productos de perfumería, extractos, esenciales, jabones, afeites y demás artículos de tocador*", como se puede notar los servicios y productos son muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN PATOU CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, JOYROOM, CLASE 35.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas JOYROOM, solicitada en la clase 35, y JOY registrada en la clase 03, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas*. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 214/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Resolución D.A.M.L n. ° 000457

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN PATOU CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, JOYROOM, CLASE 35.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JEAN PATOU contra IMPORTADORA DEALER S.A. sobre oposición al registro de la marca, JOYROOM clase 35, Expediente n° 21110688 solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca JOYROOM clase 35, Expediente n° 21110688 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. ° 000458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A.M. MARQUES DE L'ETAT DE MONACO – MONACO BRANDS CONTRA SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÓNACO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Asunción, 28 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: S.A.M. MARQUES DE L'ETAT DE MONACO – MONACO BRANDS contra SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS sobre oposición al registro de marca "MÓNACO Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MÓNACO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca MONACO (reg. extranjero) 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A.M. MARQUES DE L'ETAT DE MONACO – MONACO BRANDS CONTRA SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÓNACO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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

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

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

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MÓNACO Y ETIQUETA resulta indudablemente similar a la oponente MONACO, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, la denominación solicitada MÓNACO Y ETIQUETA resulta directamente evocadora de las marcas MONACO, M MONACO (LOGO) y de otras que contienen a dicho vocablo como elemento.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A.M. MARQUES DE L'ETAT DE MONACO – MONACO BRANDS CONTRA SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÓNACO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla 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.° 145 de fecha 30 de abril de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000458

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A.M. MARQUES DE L'ETAT DE MONACO – MONACO BRANDS CONTRA SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MÓNACO Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por S.A.M. MARQUES DE L'ETAT DE MONACO – MONACO BRANDS contra SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS sobre oposición al registro de marca "MÓNACO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2167754 solicitada por SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MÓNACO Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2167754 solicitada por SANTIAGO NICOLHAS GONZALEZ ORTIZ Y SEBASTIAN MANUEL ORTIZ PLANAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000459

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DROIDVISITAS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 28 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GOOGLE LLC contra MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. sobre oposición al registro de marca "DROIDVISITAS Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DROIDVISITAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca ANDROID 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. ° 000459

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DROIDVISITAS 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 "DROIDVISITAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ANDROID", 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, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla 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. ° 000459

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DROIDVISITAS Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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.° 144 de fecha 30 de abril 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 GOOGLE LLC contra MEDICAMENTO GENÉRICO S.A. sobre oposición al registro de marca "DROIDVISITAS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2222439 solicitada por MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DROIDVISITAS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2222439 solicitada por MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TARTE, INC. CONTRA MONTANA ADMINISTRACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TARTELETTE Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 28 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TARTE, INC. contra MONTANA ADMINISTRACIONES S.A. sobre oposición al registro de marca "TARTELETTE Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TARTELETTE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca TARTELETTE es una famosísima marca extranjera en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TARTE, INC. CONTRA MONTANA ADMINISTRACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TARTELETTE Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TARTELETTE Y ETIQUETA resulta indudablemente similar a la oponente TARTELETTE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Intelectual Dpto. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TARTE, INC. CONTRA MONTANA ADMINISTRACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TARTELETTE Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 648 de fecha 28 de diciembre 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 TARTE, INC. contra MONTANA ADMINISTRACIONES S.A.. sobre oposición al registro de marca "TARTELETTE Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 1533393 solicitada por MONTANA ADMINISTRACIONES S.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000460

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TARTE, INC. CONTRA MONTANA ADMINISTRACIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TARTELETTE Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TARTELETTE Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 1533393 solicitada por MONTANA ADMINISTRACIONES S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 28 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. contra SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base a la marca MAKRO y etiqueta, en la clase 35 y MAC COSMETICS en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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 MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA y las marcas oponentes MAC COSMETICS y MAKRO y etiqueta, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

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

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

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 570/2022 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000461

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ORKAM HOLDING B.V. Y MAKEUP ART COSMETICS INC. CONTRA SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por ORKAM HOLDING B.V. y MAKEUP ART COSMETICS INC. contra SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, clase 03, Expediente n° 21107954 solicitada por SANTA CATALINA IMPORT EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MAKRO COSMETICOS Y ETIQUETA, clase 03, Expediente n° 21107954 solicitada por SANTA CATALINA 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. ° 000462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION CONTRA ZEN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZEN" CLASE 09.---------

Asunción, 28 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION contra ZEN S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ZEN" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZEN", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca ZENFONE Y ETIQUETA en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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. ° 000462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION CONTRA ZEN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZEN" 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 "ZEN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ZENFONE 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 n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000462

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION CONTRA ZEN S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZEN" CLASE 09.---------

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 08 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 ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION contra ZEN S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ZEN" clase 09, Expediente n° 1940410 solicitada por ZEN S.R.L. .----

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ZEN" clase 09, Expediente n° 1940410 solicitada por ZEN S.R.L. .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000463

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEMIPAUSE" CLASE 05.----------

Asunción, 29 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CRAVERI SAIC contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FEMIPAUSE" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en ese orden de ideas, y 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. ° 000463

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEMIPAUSE" 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, entre las marcas en pugna: FEMIPAUSE (solicitada) vs. FEMIGEL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000463

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEMIPAUSE" 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 n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 100/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por CRAVERI SAIC contra MATHER COMAPNY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FEMIPAUSE" clase 05, Expediente n° 2259039, solicitada por MATHER S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "FEMIPAUSE" clase 05, Expediente n° 2259039, solicitada por MATHER COMPANY S.R.L..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RESEARCH IN MOTION LIMITED CONTRA GRAVITY IMPORT - EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROSE BERRY Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 29 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RESEARCH IN MOTION LIMITED contra GRAVITY IMPORT - EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "ROSE BERRY Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ROSE BERRY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca BLACKBERRY 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. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RESEARCH IN MOTION LIMITED CONTRA GRAVITY IMPORT - EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROSE BERRY Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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

Que, analizando las marcas ROSE BERRY Y ETIQUETA (solicitada) vs BLACKBERRY (oponente), encontramos que las denominaciones en su estructura poseen disimilitudes que hacen posible la clara diferenciación entre las mismas, como así también mencionar que la solicitante GRAVITY IMPORT - EXPORT S.A. ya cuenta con registros de la denominación RB ROSE BERRY, en las clases 11, 35 y 03 respectivamente, lo que nos da la pauta que; la misma pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000464

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RESEARCH IN MOTION LIMITED CONTRA GRAVITY IMPORT - EXPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROSE BERRY Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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.° 36/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RESEARCH IN MOTION LIMITED contra GRAVITY IMPORT - EXPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "ROSE BERRY Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1959203 solicitada por GRAVITY IMPORT - EXPORT S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ROSE BERRY Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1959203 solicitada por GRAVITY 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. ° 000465

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUANTUM CORPORATION CONTRA JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

Asunción, 29 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUANTUM CORPORATION contra JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca QUANTUM, 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. ° 000465

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUANTUM CORPORATION CONTRA JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "QUANTUM", 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. ° 000465

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUANTUM CORPORATION CONTRA JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

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.° 84/24, 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 QUANTUM CORPORATION contra JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2211514 solicitada por JOSE MANUEL GRASSI BENITEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2211514 solicitada por JOSE MANUEL GRASSI BENITEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUANTUM CORPORATION CONTRA JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

Asunción, 29 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUANTUM CORPORATION contra JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca QUANTUM, 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. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUANTUM CORPORATION CONTRA JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUANTUM TRADING APP 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 "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "QUANTUM", 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. ° 000466

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUANTUM CORPORATION CONTRA JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" CLASE 36.----------

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.° 85/24, 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 QUANTUM CORPORATION contra JOSE MANUEL GRASSI BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2211513 solicitada por JOSE MANUEL GRASSI BENITEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "QUANTUM TRADING APP Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2211513 solicitada por JOSE MANUEL GRASSI BENITEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

Asunción, 29 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ contra ZITRO IP S.A.R.L. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca DISEÑO, DERECHO DE AUTOR" 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. ° 000467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "DISEÑO, DERECHO DE AUTOR" (marca oponente), 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*". Visualizamos que el oponente ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ no tiene ningún registro de la marca figurativa clase 09, 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, es crucial destacar que nuestra Ley de Marcas ha adoptado el SISTEMA UNICLASE para categorizar productos y servicios. En el Artículo 7, se establece que: "*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*". Como podemos ver nuestra Ley es clara al respecto, para registrar una marca en múltiples categorías, se requiere presentar solicitudes independientes para cada una. Además, en términos procesales, el INTERÉS es fundamental para impulsar una acción legal. En este sentido, esta Dirección considera que la parte oponente no ha limitado a presentar la solicitud de la marca, DISEÑO, DERECHO DE AUTOR de su producto en nuestro país, lo que sugiere que no existe un interés por parte de la misma.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

Que, podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales. Además, es importante tener en cuenta que compartir ciertos elementos no necesariamente impide el registro de una nueva marca, siempre y cuando ésta contenga otros elementos que la diferencian y forman un conjunto único, como sucede en esta situación específica.----------

Que, la Marca Figurativa solicitada cumple con los requisitos necesarios para ser un signo registrable y no está sujeta a la causal prohibida de registro establecida en el artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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.° 03/2023, 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000467

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ contra ZITRO IP S.A.R.L. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 09, Expediente n° 1445643, solicitada por ZITRO IP S.A.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución del registro de la marca "MARCA FIGURATIVA" clase 09, Expediente n° 1445643, solicitada por ZITRO IP S.A.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

Asunción, 29 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ contra ZITRO IP S.A.R.L. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca DISEÑO, DERECHO DE AUTOR" 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. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "DISEÑO, DERECHO DE AUTOR" (marca oponente), 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*". Visualizamos que el oponente ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ no tiene ningún registro de la marca figurativa clase 09, 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, es crucial destacar que nuestra Ley de Marcas ha adoptado el SISTEMA UNICLASE para categorizar productos y servicios. En el Artículo 7, se establece que: *"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*". Como podemos ver nuestra Ley es clara al respecto, para registrar una marca en múltiples categorías, se requiere presentar solicitudes independientes para cada una. Además, en términos procesales, el INTERÉS es fundamental para impulsar una acción legal. En este sentido, esta Dirección considera que la parte oponente no ha limitado a presentar la solicitud de la marca, DISEÑO, DERECHO DE AUTOR de su producto en nuestro país, lo que sugiere que no existe un interés por parte de la misma.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

Que, podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales. Además, es importante tener en cuenta que compartir ciertos elementos no necesariamente impide el registro de una nueva marca, siempre y cuando ésta contenga otros elementos que la diferencian y forman un conjunto único, como sucede en esta situación específica.----------

Que, la Marca Figurativa solicitada cumple con los requisitos necesarios para ser un signo registrable y no está sujeta a la causal prohibida de registro establecida en el artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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.° 02/2023, 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000468

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 09.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ contra ZITRO IP S.A.R.L. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 09, Expediente n° 1445646, solicitada por ZITRO IP S.A.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución del registro de la marca "MARCA FIGURATIVA" clase 09, Expediente n° 1445646, solicitada por ZITRO IP S.A.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 28.----------

Asunción, 29 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ contra ZITRO IP S.A.R.L. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca DISEÑO, DERECHO DE AUTOR" 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. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "MARCA FIGURATIVA" (marca solicitada) vs. "DISEÑO, DERECHO DE AUTOR" (marca oponente), 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*". Visualizamos que el oponente ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ no tiene ningún registro de la marca figurativa clase 28, 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, es crucial destacar que nuestra Ley de Marcas ha adoptado el SISTEMA UNICLASE para categorizar productos y servicios. En el Artículo 7, se establece que: "*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*". Como podemos ver nuestra Ley es clara al respecto, para registrar una marca en múltiples categorías, se requiere presentar solicitudes independientes para cada una. Además, en términos procesales, el INTERÉS es fundamental para impulsar una acción legal. En este sentido, esta Dirección considera que la parte oponente no ha limitado a presentar la solicitud de la marca, DISEÑO, DERECHO DE AUTOR de su producto en nuestro país, lo que sugiere que no existe un interés por parte de la misma.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 28.----------

Que, podemos concluir que las marcas en cuestión presentan características distintivas adicionales. Además, es importante tener en cuenta que compartir ciertos elementos no necesariamente impide el registro de una nueva marca, siempre y cuando ésta contenga otros elementos que la diferencian y forman un conjunto único, como sucede en esta situación específica.----------

Que, la Marca Figurativa solicitada cumple con los requisitos necesarios para ser un signo registrable y no está sujeta a la causal prohibida de registro establecida en el artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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.° 01/2023, 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000469

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ CONTRA ZITRO IP S.A.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 28.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ contra ZITRO IP S.A.R.L. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA" clase 28, Expediente n° 1445645, solicitada por ZITRO IP S.A.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución del registro de la marca "MARCA FIGURATIVA" clase 28, Expediente n° 1445645, solicitada por ZITRO IP S.A.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA KHALID WALID ALI AMIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVALUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra KHALID WALID ALI AMIRI sobre oposición al registro de la marca AVALUX Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA KHALID WALID ALI AMIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVALUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AVALUX Y ETIQUETA y la marca oponente VILUX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada VILUX en la clase 35 protege: *"Servicios comprendidos en la clase 35, tales como venta, comercialización, importación y exportación de vidrios, vidrios templados, vidrios laminados, vidrio de construcción, vidrio aislante para la construcción, vidrio para ventanas para la construcción"*, y la solicitada AVALUX Y ETIQUETA, clase 35 pretende proteger: *"Importación, exportación, comercialización y venta de artículos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos, como ser heladeras, microondas, hornos, licuadoras, aire acondicionados, ventiladores y las lámparas, lámparas led, focos led, accesorios, empalmes, conectores de electricidad. Y su publicidad por todos los medios de difusión masiva"* , como se puede notar los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA KHALID WALID ALI AMIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVALUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 219/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra KHALID WALID ALI AMIRI sobre oposición al registro de la marca AVALUX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2345725 solicitada por KHALID WALID ALI AMIRI.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000470

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA KHALID WALID ALI AMIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVALUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AVALUX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2345725 solicitada por KHALID WALID ALI AMIRI ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JT INTERNATIONAL S.A. contra LUISA DE SOUZA WENZEL sobre oposición al registro de la marca LOOM Y ETIQUETA clase 34, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOOM Y ETIQUETA , solicitada para la clase 34, en base a la marca PLOOM 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. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LOOM Y ETIQUETA y la marca oponente PLOOM, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como vemos la raíz está conformada por LO - PLO, lo que al pronunciar auditivamente se nota las diferencias entre las mismas y a la vez la solicitada va acompañada de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que ya existe un ***registro nº 501.216 con la denominación LOON en la misma clase 34: "todos los productos de la clase 34"*** , 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 si ellas coexisten sin incurrir en confusión directa e indirecta no hay razón para que la nueva marca LOOM, coexista entre ellas en igualdad de derechos y condiciones que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su registro.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

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

LOOM

SOLICITADA

DENOMINATIVA

OPONENTE

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 221/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000471

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM 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 JT INTERNATIONAL S.A. contra LUISA DE SOUZA WENZEL sobre oposición al registro de la marca, LOOM Y ETIQUETA clase 34, Expediente n° 2340471, solicitada por LUISA DE SOUZA WENZEL.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LOOM Y ETIQUETA clase 34, Expediente n° 2340471, solicitada por LUISA DE SOUZA WENZEL----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JT INTERNATIONAL S.A. contra LUISA DE SOUZA WENZEL sobre oposición al registro de la marca LOOM Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOOM Y ETIQUETA , solicitada para la clase 35, en base a la marca PLOOM 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. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LOOM Y ETIQUETA y la marca oponente PLOOM, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como vemos la raíz está conformada por LO - PLO, lo que al pronunciar auditivamente se nota las diferencias entre las mismas y a la vez la solicitada va acompañada de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que ya existe un ***registro nº 501.216 con la denominación LOON en la misma clase 34: "todos los productos de la clase 34"*** , 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 si ellas coexisten sin incurrir en confusión directa e indirecta no hay razón para que la nueva marca LOOM, coexista entre ellas en igualdad de derechos y condiciones que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su registro.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

LOOM

DENOMINATIVA

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 220/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000472

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JT INTERNATIONAL S.A. CONTRA LUISA DE SOUZA WENZEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOOM Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JT INTERNATIONAL S.A. contra LUISA DE SOUZA WENZEL sobre oposición al registro de la marca, LOOM Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2340475, solicitada por LUISA DE SOUZA WENZEL.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LOOM Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2340475, solicitada por LUISA DE SOUZA WENZEL----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOMPERIGAL" CLASE 05.----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "DOMPERIGAL" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DOMPERIGAL", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca DOMPER 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. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOMPERIGAL" 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, entre las marcas en pugna: DOMPERIGAL (solicitada) vs. FDOMPER (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se

Resolución D.A.M.L n. ° 000473

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOMPERIGAL" CLASE 05.----------

ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla 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.° 444/23, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "DOMPERIGAL" clase 05, Expediente n° 22111513 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "DOMPERIGAL" clase 05, Expediente n° 22111513, 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. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE WELSH RUGBY UNION LIMITED CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WALES Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE WELSH RUGBY UNION LIMITED contra ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN sobre oposicion al registro de marca "WALES Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE WELSH RUGBY UNION LIMITED CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WALES Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada WALES Y ETIQUETA y la marca oponente WRU gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, WALES - WRU y a la vez la marca solicitada consta de una etiqueta, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras y la etiqueta hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, es importante mencionar 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 la oposición es una marca extranjera y la misma no cuenta con solicitudes depositadas en nuestro país con anterioridad a la solicitud de registro de la marca (WALES).----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE WELSH RUGBY UNION LIMITED CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WALES Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

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



Solicitada

WRU

Oponente Extranjera (denominativa)

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000474

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE WELSH RUGBY UNION LIMITED CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WALES Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 189/24 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 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED contra ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN sobre oposicion al registro de la marca, WALES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 21103430, solicitada por ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN. ---

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca WALES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 21103430 solicitada por ARIEL GUSTAVO CHAVES HAUSSMAN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS en clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

limitaciones a la hora 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, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS " en el mercado, amplía la diversidad y calidad de servicios disponibles para los consumidores.----------

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

Que, además cabe destacar que la marca solicitada **UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER** constituye su nombre comercial, por lo que es pertinente citar una parte de la resolución de la Corte, referente a un caso similar sobre el uso de la denominación comercial, la cual menciona: *La Ley Nº 1.294/98 en su Art. 72 expresa cuanto sigue respecto al nombre comercial: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña*

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley" en concordancia con lo establecido por el art. 75 de la misma Ley que expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". En mérito a lo ut supra mencionado, tampoco puedo dejar de lado el hecho que el solicitante de la marca "STOCK", es la firma Supermercados Stock S.A., que posee una gran notoriedad en nuestro país como una de las principales cadenas de supermercados en la generalidad de la población, debido a las campañas publicitarias que realiza, junto con la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la misma. Por tanto constituyendo la palabra "STOCK" parte del SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011 113 nombre comercial del solicitante, no encuentro reparos a que sea utilizada por el mismo. [2]----------

Que, por todo lo precedentemente expuesto por último corresponde mencionar que el derecho del titular del nombre comercial es proteger su marca contra usos indebidos que puedan confundir a los consumidores y que el uso indebido de un nombre comercial puede resultar en la prohibición de uso y en la imposición de daños y perjuicios.----------

Que, también corresponde mencionar que el 20 de junio del año 2003, se crea la **Universidad Internacional "Tres Fronteras" (UNINTER),** por Ley Nº 2.142. *Su fundador, el Ing. Gustavo R. Duarte, decidió aprovechar su experiencia en el manejo de universidades, aceptando el desafío de proyectar la Primera Universidad Privada con Sede Central en Ciudad del Este., Que, es importante también señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada que es sabido 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.*

[2] *(Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo I Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Materia Contencioso Administrativa 2010-2012.).*

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

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, https://uninter.edu.py/.----------

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

oponente **solicitada**

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

Que, por último destacar que la Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER se ha consolidado como una institución educativa de prestigio en Paraguay, conocida por su ubicación estratégica, diversidad de programas académicos, reconocimiento y acreditaciones, contribución al desarrollo regional y su enfoque en la internacionalización.----------

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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° 222/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de

Resolución D.A.M.L n. ° 000475

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 38.----------

la marca, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2121379, solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2121379 solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS en clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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

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

Que, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS " en el mercado, amplía la diversidad y calidad de servicios disponibles para los consumidores.----------

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

Que, además cabe destacar que la marca solicitada **UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER** constituye su nombre comercial, por lo que es pertinente citar una parte de la resolución de la Corte, referente a un caso similar sobre el uso de la denominación comercial, la cual menciona: *La Ley Nº 1.294/98 en su Art. 72 expresa cuanto sigue respecto al nombre comercial: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña*

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley" en concordancia con lo establecido por el art. 75 de la misma Ley que expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". En mérito a lo ut supra mencionado, tampoco puedo dejar de lado el hecho que el solicitante de la marca "STOCK", es la firma Supermercados Stock S.A., que posee una gran notoriedad en nuestro país como una de las principales cadenas de supermercados en la generalidad de la población, debido a las campañas publicitarias que realiza, junto con la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la misma. Por tanto constituyendo la palabra "STOCK" parte del SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011 113 nombre comercial del solicitante, no encuentro reparos a que sea utilizada por el mismo. [2]----------

Que, por todo lo precedentemente expuesto por último corresponde mencionar que el derecho del titular del nombre comercial es proteger su marca contra usos indebidos que puedan confundir a los consumidores y que el uso indebido de un nombre comercial puede resultar en la prohibición de uso y en la imposición de daños y perjuicios.----------

Que, también corresponde mencionar que el 20 de junio del año 2003, se crea la **Universidad Internacional "Tres Fronteras" (UNINTER),** por Ley Nº 2.142. *Su fundador, el Ing. Gustavo R. Duarte, decidió aprovechar su experiencia en el manejo de universidades, aceptando el desafío de proyectar la Primera Universidad Privada con Sede Central en Ciudad del Este., Que, es importante también señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada que es sabido 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.*

[2] *(Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo I Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Materia Contencioso Administrativa 2010-2012.).*

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

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, https://uninter.edu.py/.----------

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





oponente **solicitada**

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

Que, por último destacar que la Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER se ha consolidado como una institución educativa de prestigio en Paraguay, conocida por su ubicación estratégica, diversidad de programas académicos, reconocimiento y acreditaciones, contribución al desarrollo regional y su enfoque en la internacionalización.----------

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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° 225/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de

Resolución D.A.M.L n. ° 000476

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 41.----------

la marca, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2121375, solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2121375 solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

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

ABG. JADIYL ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS en clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER 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, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS " en el mercado, amplía la diversidad y calidad de servicios disponibles para los consumidores.----------

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

Que, además cabe destacar que la marca solicitada **UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER** constituye su nombre comercial, por lo que es pertinente citar una parte de la resolución de la Corte, referente a un caso similar sobre el uso de la denominación comercial, la cual menciona: *La Ley Nº 1.294/98 en su Art. 72 expresa cuanto sigue respecto al nombre comercial: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña*

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley" en concordancia con lo establecido por el art. 75 de la misma Ley que expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". En mérito a lo ut supra mencionado, tampoco puedo dejar de lado el hecho que el solicitante de la marca "STOCK", es la firma Supermercados Stock S.A., que posee una gran notoriedad en nuestro país como una de las principales cadenas de supermercados en la generalidad de la población, debido a las campañas publicitarias que realiza, junto con la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la misma. Por tanto constituyendo la palabra "STOCK" parte del SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011 113 nombre comercial del solicitante, no encuentro reparos a que sea utilizada por el mismo. [2]----------

Que, por todo lo precedentemente expuesto por último corresponde mencionar que el derecho del titular del nombre comercial es proteger su marca contra usos indebidos que puedan confundir a los consumidores y que el uso indebido de un nombre comercial puede resultar en la prohibición de uso y en la imposición de daños y perjuicios.----------

Que, también corresponde mencionar que el 20 de junio del año 2003, se crea la **Universidad Internacional "Tres Fronteras" (UNINTER),** por Ley Nº 2.142. *Su fundador, el Ing. Gustavo R. Duarte, decidió aprovechar su experiencia en el manejo de universidades, aceptando el desafío de proyectar la Primera Universidad Privada con Sede Central en Ciudad del Este. Que, es importante también señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada que es sabido 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.*

[2] *(Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo I Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Materia Contencioso Administrativa 2010-2012.).*

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

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, https://uninter.edu.py/.----------

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

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS

UnInter
Universidad Internacional Tres Fronteras

oponente **solicitada**

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

Que, por último destacar que la Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER se ha consolidado como una institución educativa de prestigio en Paraguay, conocida por su ubicación estratégica, diversidad de programas académicos, reconocimiento y acreditaciones, contribución al desarrollo regional y su enfoque en la internacionalización.----------

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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° 224/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de

Resolución D.A.M.L n. ° 000477

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 42.----------

la marca, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2121370, solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2121370, solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca UNINTER (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS) 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

limitaciones a la hora 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, aunque hay similitudes entre las marcas, especialmente en términos fonéticos, esta semejanza no llega a un punto donde pueda causar confusión entre los consumidores. La presencia de variedad en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas, fomentando así una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos y servicios, así la convivencia de "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA y UNINTER (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS)" en el mercado, amplía la diversidad y calidad de servicios disponibles para los consumidores.----------

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

Que, además cabe destacar que la marca solicitada **UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER** constituye su nombre comercial, por lo que es pertinente citar una parte de la resolución de la Corte, referente a un caso similar sobre el uso de la denominación comercial, la cual menciona: *La Ley Nº 1.294/98 en su Art. 72 expresa cuanto sigue respecto al nombre comercial: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña*

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley" en concordancia con lo establecido por el art. 75 de la misma Ley que expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". En mérito a lo ut supra mencionado, tampoco puedo dejar de lado el hecho que el solicitante de la marca "STOCK", es la firma Supermercados Stock S.A., que posee una gran notoriedad en nuestro país como una de las principales cadenas de supermercados en la generalidad de la población, debido a las campañas publicitarias que realiza, junto con la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la misma. Por tanto constituyendo la palabra "STOCK" parte del SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011 113 nombre comercial del solicitante, no encuentro reparos a que sea utilizada por el mismo. [2]----------

Que, por todo lo precedentemente expuesto por último corresponde mencionar que el derecho del titular del nombre comercial es proteger su marca contra usos indebidos que puedan confundir a los consumidores y que el uso indebido de un nombre comercial puede resultar en la prohibición de uso y en la imposición de daños y perjuicios.----------

Que, también corresponde mencionar que el 20 de junio del año 2003, se crea la **Universidad Internacional "Tres Fronteras" (UNINTER),** por Ley Nº 2.142. *Su fundador, el Ing. Gustavo R. Duarte, decidió aprovechar su experiencia en el manejo de universidades, aceptando el desafío de proyectar la Primera Universidad Privada con Sede Central en Ciudad del Este, Que, es importante también señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada que es sabido 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.*

[2] *(Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo I Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Materia Contencioso Administrativa 2010-2012.).*

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

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, https://uninter.edu.py/.----------

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

oponente **solicitada**

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

Que, por último destacar que la Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER se ha consolidado como una institución educativa de prestigio en Paraguay, conocida por su ubicación estratégica, diversidad de programas académicos, reconocimiento y acreditaciones, contribución al desarrollo regional y su enfoque en la internacionalización.----------

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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° 223/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO contra UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER sobre oposición al registro de

Resolución D.A.M.L n. ° 000478

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUAN ANIBAL SILVERO ALFONSO CONTRA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

la marca, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 16, Expediente n° 2121382, solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER Y ETIQUETA clase 16, Expediente n° 2121382 solicitada por UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS - UNINTER----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANTONIO PUIG S.A. CONTRA VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SCANDALOUS, CLASE 03.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANTONIO PUIG S.A. contra VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC sobre oposición al registro de la marca, SCANDALOUS, clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANTONIO PUIG S.A. CONTRA VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SCANDALOUS, CLASE 03.----------

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

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

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada SCANDALOUS de Victoria's Secret es bastante conocida y goza de notoriedad significativa, especialmente entre los seguidores de la marca y los amantes de las fragancias femeninas, el prestigio de la marca ayuda a que sus fragancias, como "SCANDALOUS", ganen atención y popularidad, por lo que podemos resumir que la marca solicitada SCANDALOUS es un perfume con una notable popularidad y reconocimiento----------

Que, corresponde mencionar que la solicitada "**Scandalous**" y el oponente **"Scandal"** son dos perfumes distintos, tienen características y perfiles de fragancia únicos y estas diferencias hacen que cada perfume tenga su propio público objetivo y se destaque en diferentes aspectos del mercado de fragancias.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANTONIO PUIG S.A. CONTRA VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SCANDALOUS, CLASE 03.----------

Que, por último cabe mencionar, que tanto la marca solicitada como la oponente poseen frascos con diseños distintivos y originales, reflejando los diferentes estilos de las marcas como podemos visualizar.----------





SOLICITADA ***OPONENTE***

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANTONIO PUIG S.A. CONTRA VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SCANDALOUS, CLASE 03.----------

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 335/23 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 ANTONIO PUIG S.A. contra VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC sobre oposición al registro de la marca, SCANDALOUS clase 03, Expediente n° 1528990 solicitada por VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000479

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANTONIO PUIG S.A. CONTRA VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SCANDALOUS, CLASE 03.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SCANDALOUS clase 03, Expediente n° 1528990 solicitada por VICTORIAS'S SECRET STORE BRAND MANAGEMENT, INC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000480

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERFIN S.A.E.C.A. CONTRA FOXLUX S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAMASTIL Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INVERFIN S.A.E.C.A. contra FOXLUX S/A sobre oposición al registro de marca "FAMASTIL Y ETIQUETA" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FAMASTIL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca FAMA en la clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 000480

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERFIN S.A.E.C.A. CONTRA FOXLUX S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAMASTIL 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 "FAMASTIL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FAMA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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. ° 000480

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERFIN S.A.E.C.A. CONTRA FOXLUX S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FAMASTIL Y ETIQUETA" CLASE 08.----------

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.° 374 de fecha 22 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 INVERFIN S.A.E.C.A. contra FOXLUX S/A sobre oposición al registro de marca "FAMASTIL Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 19103903 solicitada por FOXLUX S/A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FAMASTIL Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 19103903 solicitada por FOXLUX S/A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000481

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. CONTRA MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. contra MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA sobre oposición al registro de marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera FJDYNAMICS 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. ° 000481

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. CONTRA MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FJDYNAMICS D.M.A. 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 "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FJDYNAMICS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

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

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

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

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.° 000481

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. CONTRA MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" 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.° 53 de fecha 19 de marzo 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 FJ DYNAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. contra MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA sobre oposición al registro de marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2222989 solicitada por MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FJDYNAMICS D.M.A. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2222989 solicitada por MIGUEL ANGEL DUARTE DA SILVA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000482

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 "FRANOL" CLASE 05.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FRANOL", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca FAVOL 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. ° 000482

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

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

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

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

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. ° 000482

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 "FRANOL" 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 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.° 583 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 FJ HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA sobre oposición al registro de marca "FRANOL" clase 05, Expediente n° 2072421 solicitada por HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FRANOL" clase 05, Expediente n° 2072421 solicitada por HERIBERTO ENRIQUE KUNERT RIVAROLA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos