Resolución D.A.M.L n. ° 001235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRESTA" CLASE 05.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION contra SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY sobre oposición al registro de marca "PYRESTA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRESTA" 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 "PYRESTA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "PIRESTAR", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRESTA" CLASE 05.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 275/24, 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 AJ S.A. FMC CORPORATION contra SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY sobre oposición al registro de marca "PYRESTA" clase 05,

Resolución D.A.M.L n. ° 001235

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRESTA" CLASE 05.----------

Expediente n° 22106834 solicitada por SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PYRESTA" clase 05, Expediente n° 22106834 solicitada por SUMMIT AGRO ZOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001236

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NONG SHIM CO., LTD. CONTRA SHIN RAMYUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHIN RAMYUN Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NONG SHIM CO., LTD. contra SHIN RAMYUN sobre oposición al registro de marca "SHIN RAMYUN Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SHIN RAMYUN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a la "MARCA FIGURATIVA" en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001236

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001236

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NONG SHIM CO., LTD. CONTRA SHIN RAMYUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHIN RAMYUN Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

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

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.° 282/24, 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 NONG SHIM CO., LTD. contra SHIN RAMYUN sobre oposición al registro de marca "SHIN

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001236

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NONG SHIM CO., LTD. CONTRA SHIN RAMYUN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHIN RAMYUN Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

RAMYUN Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2268230 solicitada por SHIN RAMYUN.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SHIN RAMYUN Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2268230 solicitada por SHIN RAMYUN.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001237

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO CONTRA ERAS GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AL OSTOURA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO contra ERAS GROUP S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca AL OSTOURA 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. ° 001237

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001237

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO CONTRA ERAS GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AL OSTOURA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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.° 254/24, 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:

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001237

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO CONTRA ERAS GROUP S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AL OSTOURA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. SAIDY COMMERCE & INDUSTRY TOBACCO contra ERAS GROUP S.R.L. sobre oposición al registro de marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2038069 solicitada por ERAS GROUP S.R.L. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AL OSTOURA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2038069 solicitada por ERAS GROUP S.R.L. ------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V., CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORMIUM" CLASE 05.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V., contra UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "DORMIUM" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V., CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORMIUM" 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 "DORMIUM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "DORMICUM", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V., CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACĔUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORMIUM" CLASE 05.----------

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

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

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.° 329/24, 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 AJ S.A. SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V., contra UNIÃO QUÍMICA FARMACĔUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "DORMIUM" clase 05,

Resolución D.A.M.L n. ° 001238

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V., CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACĔUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORMIUM" CLASE 05.----------

Expediente n° 2226788 solicitada por UNIÃO QUÍMICA FARMACĔUTICA NACIONAL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DORMIUM" clase 05, Expediente n° 2226788 solicitada por UNIÃO QUÍMICA FARMACĔUTICA NACIONAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY TECHNOLOGIES CONTRA GENARO ALEJANDRO ZAMBRANO CONCHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORNERSHOP Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DELIVERY TECHNOLOGIES contra GENARO ALEJANDRO ZAMBRANO CONCHA sobre oposición al registro de marca "CORNERSHOP Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CORNERSHOP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca CORNERSHOP 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. ° 001239

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY TECHNOLOGIES CONTRA GENARO ALEJANDRO ZAMBRANO CONCHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORNERSHOP Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 500/24, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001239

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY TECHNOLOGIES CONTRA GENARO ALEJANDRO ZAMBRANO CONCHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORNERSHOP Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. DELIVERY TECHNOLOGIES contra GENARO ALEJANDRO ZAMBRANO CONCHA sobre oposición al registro de marca "CORNERSHOP Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2188684 solicitada por GENARO ALEJANDRO ZAMBRANO CONCHA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CORNERSHOP Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2188684 solicitada por GENARO ALEJANDRO ZAMBRANO CONCHA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIBLOCK S.L. CONTRA NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NB NUTRIBLOCK NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NUTRIBLOCK S.L. contra NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "NB NUTRIBLOCK NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" clase 31, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIBLOCK S.L. CONTRA NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NB NUTRIBLOCK NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIBLOCK S.L. CONTRA NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NB NUTRIBLOCK NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

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

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

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.° 292/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001240

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NUTRIBLOCK S.L. CONTRA NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NB NUTRIBLOCK NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 31.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. NUTRIBLOCK S.L. contra NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "NB NUTRIBLOCK NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2227107 solicitada por NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NB NUTRIBLOCK NUTRICIÓN ANIMAL Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2227107 solicitada por NUTRIBLOK PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001241

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra LIZ MARÍA DUARTE CACERES sobre oposición al registro de marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca PATITAS en la clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001241

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP 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 "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "PATITAS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001241

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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.° 507/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001241

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra LIZ MARÍA DUARTE CACERES sobre oposición al registro de marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2286819 solicitada por LIZ MARÍA DUARTE CACERES.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2286819 solicitada por LIZ MARÍA DUARTE CACERES.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001242

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra LIZ MARÍA DUARTE CACERES sobre oposición al registro de marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca PATITAS en la clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001242

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001242

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

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

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

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.° 506/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001242

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA LIZ MARÍA DUARTE CACERES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra LIZ MARÍA DUARTE CACERES sobre oposición al registro de marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2286820 solicitada por LIZ MARÍA DUARTE CACERES.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CLUB DE PATITAS PET SHOP Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2286820 solicitada por LIZ MARÍA DUARTE CACERES.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001243

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA., Y MATIZ S.A.E. CONTRA LAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOCK Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA., Y MATIZ S.A.E. contra LAR S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SHOCK Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SHOCK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a las marcas SHOCK clase 06 y FUELSHOCK 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. ° 001243

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA., Y MATIZ S.A.E. CONTRA LAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOCK 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 "SHOCK Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones" SHOCK y FUELSHOCK", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 001243

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA., Y MATIZ S.A.E. CONTRA LAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOCK Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 93/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001243

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA., Y MATIZ S.A.E. CONTRA LAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SHOCK Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA., Y MATIZ S.A.E. contra LAR S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SHOCK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2061020 solicitada por LAR S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SHOCK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2061020 solicitada por LAR S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001244

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OETTINGER DAVIDOFF AG., CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMACHO" CLASE 34.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OETTINGER DAVIDOFF AG., contra VIRGINIA GONZALEZ GARAY sobre oposición al registro de marca "CAMACHO" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAMACHO", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca CAMACHO 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. ° 001244

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OETTINGER DAVIDOFF AG., CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMACHO" CLASE 34.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001244

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OETTINGER DAVIDOFF AG., CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMACHO" CLASE 34.----------

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

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

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.° 77/24, 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 OETTINGER DAVIDOFF AG., contra VIRGINIA GONZALEZ GARAY sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 001244

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OETTINGER DAVIDOFF AG., CONTRA VIRGINIA GONZALEZ GARAY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMACHO" CLASE 34.----------

oposición al registro de marca "CAMACHO" clase 34, Expediente n° 2056715 solicitada por VIRGINIA GONZALEZ GARAY.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CAMACHO" clase 34, Expediente n° 2056715 solicitada por VIRGINIA GONZALEZ GARAY.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001245

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MR. BAKER S.A. CONTRA ANTONIO DIAZ VILLAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS MARIJÓ YETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 01 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BAKER S.A. contra ANTONIO DIAZ VILLAR sobre oposición al registro de marca "CHIPALITOS MARIJÓ Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHIPALITOS MARIJÓ Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca CHIPALITO en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001245

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MR. BAKER S.A. CONTRA ANTONIO DIAZ VILLAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS MARIJÓ YETIQUETA" CLASE 30.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001245

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MR. BAKER S.A. CONTRA ANTONIO DIAZ VILLAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS MARIJÓ YETIQUETA" CLASE 30.----------

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

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

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.° 212/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001245

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MR. BAKER S.A. CONTRA ANTONIO DIAZ VILLAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHIPALITOS MARIJÓ YETIQUETA" CLASE 30.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por BAKER S.A. contra ANTONIO DIAZ VILLAR sobre oposición al registro de marca "CHIPALITOS MARIJÓ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2353944 solicitada por ANTONIO DIAZ VILLAR.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHIPALITOS MARIJÓ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2353944 solicitada por ANTONIO DIAZ VILLAR.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001246

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELIZIA, CLASE 29.----------

Asunción, 04 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "DELIZIA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DELIZIA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca ELIZIA en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, le 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. ° 001246

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELIZIA, CLASE 29.----------

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

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

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos 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 ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001246

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELIZIA, CLASE 29.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001246

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DELIZIA, 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 revocar el Dictamen n.° 79/21, 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 SOCIETAL S.A. contra FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "DELIZIA" clase 29, Expediente n° 1924362, solicitada por FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DELIZIA" clase 29, Expediente n° 1924362 solicitada por FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. CONTRA NET WORLD SPORTS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORZA, CLASE 28.----------

Asunción, 04 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. contra NET WORLD SPORTS LIMITED sobre oposición al registro de la marca FORZA clase 28, y.--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORZA, solicitada para la clase 28, en base a la marca FORZA POWER TECHNOLOGIES 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. ° 001247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. CONTRA NET WORLD SPORTS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORZA, 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 observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca FORZA POWER TECHNOLOGIES registrada en la clase 09 protege productos *tales como: "todos los productos de la clase 09, aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodesicos, fotograficos soportes de registro discos acústicos entre otros".* Por otro lado, la marca solicitada FORZA en la clase 28, protege productos: *"Artículos de gimnasia y deporte; máquinas y aparatos de gimnasia; equipos deportivos y de entrenamiento; aparatos de entrenamiento deportivo; conos y equipos de entrenamiento de fútbol; aparatos de entrenamiento de fútbol; aparatos para el entrenamiento de rugby [equipamiento deportivo]; dianas para uso deportivo; redes para deportes; redes de portería; postes de portería; porterías de fútbol; redes para porterías de balones de fútbol; pelotas para deportes; balones de fútbol; balones de fútbol de tamaño reducido; balones de rugby; bombas para inflar balones deportivos; agujas para bombas para inflar equipos deportivos; bolsas adaptadas para transportar artículos deportivos; guantes deportivos; guantes para porteros de fútbol; guantes de fútbol; espinilleras; partes y accesorios para todos los productos mencionados".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. CONTRA NET WORLD SPORTS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORZA, CLASE 28.----------

confusión directa o indirecta. FORZA solicita en la clase 28, se enfoca en productos de equipos deportivos, máquinas y aparatos para gimnasia entre otros, mientras que FORZA POWER TECHNOLOGIES oponente en la clase 09, está más orientada hacia productos como instrumentos científicos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas FORZA, solicitada en la clase 28, y FORZA POWER TECHNOLOGIES, registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001247

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. CONTRA NET WORLD SPORTS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORZA, CLASE 28.----------

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° 456/24 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 INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. contra NET WORLD SPORTS LIMITED sobre oposición al registro de la marca FORZA clase 28, Expediente n° 2382991 solicitada por NET WORLD SPORTS LIMITED ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORZA clase 28, Expediente n° 2382991 solicitada por NET WORLD SPORTS LIMITED ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORANA ACCESORIOS LTDA CONTRA MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 04 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MORANA ACCESORIOS LTDA contra MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ sobre oposición al registro de marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca MORANA 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 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. ° 001248

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORANA ACCESORIOS LTDA CONTRA MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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

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

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.° 303/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n.° 001248

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORANA ACCESORIOS LTDA CONTRA MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MORANA ACCESORIOS LTDA contra MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ sobre oposición al registro de marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2235094 solicitada por MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2235094 solicitada por MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001249

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORANA ACCESORIOS LTDA CONTRA MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 04 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MORANA ACCESORIOS LTDA contra MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ sobre oposición al registro de marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MORANA 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. ° 001249

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001249

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORANA ACCESORIOS LTDA CONTRA MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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.° 302/24, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001249

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORANA ACCESORIOS LTDA CONTRA MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MORANA ACCESORIOS LTDA contra MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ sobre oposición al registro de marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2235091 solicitada por MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MORAIMA CALZADOS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2235091 solicitada por MORAIMA REBECA QUINTANA PÉREZ.----------

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

ABG. JADITH ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001250

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA GRUPO FARINTER IP, S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MINADYN, CLASE 05.----------

Asunción, 07 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra GRUPO FARINTER IP, S.R.L. sobre oposición al registro de la marca MINADYN , clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001250

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA GRUPO FARINTER IP, S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MINADYN, CLASE 05.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MINADYN y la marca oponente ZYNADRIN, gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

Resolución D.A.M.L n. ° 001250

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA GRUPO FARINTER IP, S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MINADYN, CLASE 05.----------

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001250

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA GRUPO FARINTER IP, S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MINADYN, CLASE 05.----------

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

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

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

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° 63/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001250

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA GRUPO FARINTER IP, S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MINADYN, CLASE 05.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra GRUPO FARINTER IP, S.R.L. sobre oposición al registro de la marca MINADYN, clase 05, Expediente n° 2213836 solicitada por GRUPO FARINTER IP, S.R.L. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MINADYN clase 05, Expediente n° 2213836 solicitada por GRUPO FARINTER IP, S.R.L..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHANGHAI LANSHENG LIGHT PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTDA. CONTRA KAMAL KUMAR MIRANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WATSON, CLASE 11.----------

Asunción, 07 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SHANGHAI LANSHENG LIGHT PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTDA. contra KAMAL KUMAR MIRANI sobre oposición al registro de marca "WATSON" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WATSON", solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca WAHSON en la clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHANGHAI LANSHENG LIGHT PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTDA. CONTRA KAMAL KUMAR MIRANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WATSON, CLASE 11.----------

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

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

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHANGHAI LANSHENG LIGHT PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTDA. CONTRA KAMAL KUMAR MIRANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WATSON, CLASE 11.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, 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. ° 001251

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHANGHAI LANSHENG LIGHT PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTDA. CONTRA KAMAL KUMAR MIRANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WATSON, CLASE 11.----------

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.° 383/24, 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 SHANGHAI LANSHENG LIGHT PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTDA. contra KAMAL KUMAR MIRANI sobre oposición al registro de marca WATSON clase 11, Expediente n° 1973332, solicitada por KAMAL KUMAR MIRANI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca WATSON clase 11, Expediente n° 1973332, solicitada por KAMAL KUMAR MIRANI----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA OPERFEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REGE Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 07 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra OPERFEL S.A. sobre oposición al registro de la marca REGE Y ETIQUETA clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca REGE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base a la marca REXE en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA OPERFEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REGE 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, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca REXE registrada en la clase 05 protege productos *tales como: "Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y, en general todos los demás productos"*. Por otro lado, la marca solicitada REGE Y ETIQUETA en la clase 03, protege productos: *"Productos cosméticos para uso masculino"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. REXE oponente en la clase 05, se enfoca en productos farmacéuticos mientras que REGE solicitada en la clase 03, está más orientada hacia productos como cosméticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas REGE Y ETIQUETA, solicitada en la clase 03, y REXE, registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los

Resolución D.A.M.L n. ° 001252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA OPERFEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REGE Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 05 y 03 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, 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° 426/24 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. ° 001252

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA OPERFEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA REGE Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra OPERFEL S.A. sobre oposición al registro de la marca REGE Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 1907684 solicitada por OPERFEL S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca REGE Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 1907684 solicitada por OPERFEL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001253

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUDI AG CONTRA HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AP AUDIPRO", CLASE 36.----------

Asunción, 07 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AUDI AG contra HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO sobre oposición al registro de la marca AP AUDIPRO, clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AP AUDIPRO, solicitada para la clase 36 en base a la marca AUDI 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001253

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUDI AG CONTRA HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AP AUDIPRO", CLASE 36.----------

trámite y la oposición; 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 AP AUDIPRO y la marca oponente AUDI 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 **AUDI** en la clase 09 protege: *"Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, computadoras; software; extintores; comprendidos en la clase 9*, y la solicitada **AP AUDIPRO**, clase 36 pretende proteger: "*Provisión de asesoramiento financiero en relación con la planificación fiscal, servicios de consultoría y asesoramiento financiero, servicios de consultoría actuarial, servicios de evaluación financiera, análisis financieros, servicios de inversión financiera, inversión de capital, gestión de riesgos financieros ,consultores relacionados con consultoría actuarial, consultores relacionados con instrumentos financieros y derivados, auditoria contable, provisión de información relativa a la financiación y valores..*", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

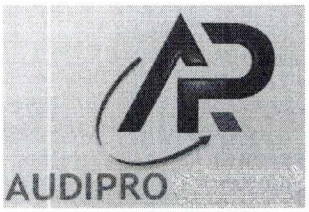
Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas AP AUDIPRO, solicitada en la clase 36, y AUDI registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación

Resolución D.A.M.L n. ° 001253

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUDI AG CONTRA HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AP AUDIPRO", CLASE 36.----------

marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, cabe señalar que la marca solicitada "AP AUDIPRO" 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

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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001253

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUDI AG CONTRA HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AP AUDIPRO", CLASE 36.----------

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 116/2023 emitido por la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AUDI AG contra HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO sobre oposición al registro de la marca AP AUDIPRO, clase 36, Expediente n° 1950488 solicitada por HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AP AUDIPRO, clase 36, Expediente n° 1950488 solicitada por HUGO ALBERTO VILLAR BAREIRO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001254

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBIZA S.A INMOBILIARIA CONTRA LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALLEGRA HOME" CLASE 35.----------

Asunción, 07 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IBIZA S.A INMOBILIARIA contra LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK sobre oposición al registro de marca "ALLEGRA HOME" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ALLEGRA HOME", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "VIA ALLEGRA PASEO y Etiqueta" en clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001254

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBIZA S.A INMOBILIARIA CONTRA LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALLEGRA HOME" CLASE 35.----------

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

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ALLEGRA HOME" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "VIA ALLEGRA PASEO y Etiqueta", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001254

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBIZA S.A INMOBILIARIA CONTRA LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALLEGRA HOME" CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 535/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001254

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBIZA S.A INMOBILIARIA CONTRA LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALLEGRA HOME" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por IBIZA S.A INMOBILIARIA contra LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK sobre oposición al registro de marca "ALLEGRA HOME" clase 35, Expediente n° 1987879 solicitada por LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ALLEGRA HOME" clase 35, Expediente n° 1987879 solicitada por LETIZIA DE JESUS GRECCO DE HEUDUCK ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001255

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BADGE, CLASE 05.----------

Asunción, 07 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEDSON S.A. contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de la marca BADGE clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001255

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BADGE, CLASE 05.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BADGE y la marca oponente BEDSON, gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas BAD/GE y BED/SON, en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

Resolución D.A.M.L n. ° 001255

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BADGE, CLASE 05.----------

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

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

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

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, es necesario hacer especial mención a la Clase 05, que engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios. En este contexto, la flexibilidad en el análisis de las solicitudes de registro resulta fundamental para garantizar que las marcas se adapten a los avances y dinámicas propias del sector de la salud. Este enfoque adaptable permite a la legislación marcaria mantenerse alineada con las necesidades cambiantes de la industria, facilitando la coexistencia de marcas que, aunque compartan ciertos elementos, mantienen diferencias suficientes para evitar confusiones en el mercado.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001255

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEDSON S.A. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BADGE, CLASE 05.----------

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° 311/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEDSON S.A. contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de la marca BADGE, clase 05, Expediente n° 2112226 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BADGE clase 05, Expediente n° 2112226 solicitada por AGROTEC S.A..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001256

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA MELISA LOURDES CHUCOFF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARA DISEÑO Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

Asunción, 07 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) contra MELISA LOURDES CHUCOFF sobre oposición al registro de la marca BARA DISEÑO Y ETIQUETA clase 42, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BARA DISEÑO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca ZARA 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. ° 001256

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA MELISA LOURDES CHUCOFF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARA DISEÑO 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, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca ZARA registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de venta al detalle en comercios, servicios de venta al por mayor y al detalle a través de redes mundiales de informática, por catálogo, por correo, por teléfono y a través de radio y televisión y a través de otros medios electrónicos, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial".* Por otro lado, la marca solicitada BARA DISEÑO Y ETIQUETA en la clase 42, protege servicios: *"Servicios tales como diseño de artes gráficas, diseño industrial y gráficos, servicios de dibujo técnico, diseño gráfico asistido por computadora".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ZARA oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de publicidad y gestión de negocios entre otros, mientras que BARA DISEÑO Y ETIQUETA solicitada en la clase 42, está más orientada hacia servicios como diseño gráfico asistido por

Resolución D.A.M.L n. ° 001256

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA MELISA LOURDES CHUCOFF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARA DISEÑO Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

computadoras, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BARA DISEÑO Y ETIQUETA, solicitada en la clase 42, y ZARA, registrada en la clase 42, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 42 y 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, 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. ° 001256

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA MELISA LOURDES CHUCOFF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARA DISEÑO Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

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° 414/23 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) contra MELISA LOURDES CHUCOFF sobre oposición al registro de la marca BARA DISEÑO Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2056890 solicitada por MELISA LOURDES CHUCOFF.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BARA DISEÑO Y ETIQUETA clase 42, Expediente n° 2056890 solicitada por MELISA LOURDES CHUCOFF ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001257

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

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "REPAGLUC", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "REPAGLIP" 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. ° 001257

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"REPAGLUC",** clase 05, y la oposición **"REPAGLIP"**, clase 05. ----------

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

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

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "**REPAGLUC**" en la misma clase 05. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares,

Resolución D.A.M.L n. ° 001257

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

por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 137/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 001257

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

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "REPAGLUC" clase 05, Expediente n° 2288655 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "REPAGLUC" clase 05, Expediente n° 2288655 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001258

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

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001258

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KETIZOL, 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado KETIZOL (solicitada en clase 05) y la marca registrada: NASTIZOL, en clase 05. ----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten la partícula ZOL, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. ----------

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

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "NASTIZOL" (registrada) y la marca "KETIZOL" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta

Resolución D.A.M.L n. ° 001258

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

Dirección considera que la marca "KETIZOL", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "NASTIZOL".----------

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

KE- TI- ZOL	**NAS- TI- ZOL**
Solicitud	**Oposición**

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "KETIZOL" (solicitante) vs "NASTIZOL" (oponente) por más que compartan el vocablo TIZOL no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, al respecto, la doctrina 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. ° 001258

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001258

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

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

Que, 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° 445/24 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 001258

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BAGO GROUP S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca KETIZOL clase 05, Expediente n° 2283251 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KETIZOL clase 05, Expediente n° 2283251 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001259

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

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001259

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

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones ESTRAGYN(solicitada), y GESTAGYN (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ESTRA**DIN, Registro n° 406.485, **GESTA**PRONT, Registro n° 423.173, NEO**GESTAR**, Registro n° 405.405, **GESTA**NE , Registro n° 505.262, NITA**GIN**, Registro n° 544.968, **GYN**POGEST, Registro n° 484.261, entre otros, extremo que demuestra la

Resolución D.A.M.L n. ° 001259

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001259

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

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

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

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

Que, 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 2º de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001259

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 340/24 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 GYNEA LABORATORIOS S.L. UNIPERSONAL contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca ESTRAGYN clase 05, Expediente n° 2257451 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ESTRAGYN clase 05, Expediente n° 2257451 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001260

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

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001260

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001260

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

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

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

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.° 125/24, 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 ROEMMERS S.A.C.I contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS

Resolución D.A.M.L n. ° 001260

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

C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "ASERTRAL" clase 05, Expediente n° solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. ----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001261

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIVOX, CLASE 05.----------

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca NIVOX clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NIVOX, solicitada para la clase 05, en base a la marca NOVEX 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. ° 001261

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIVOX, CLASE 05.----------

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado NIVOX (solicitada en clase 05) y la marca registrada: NOVEX, en clase 05. ----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten las letras N/ V/ X, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001261

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIVOX, CLASE 05.----------

Que, ahondando en el análisis respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que las marcas oponentes no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "NOVEX" registrada en la clase 03 *"Champus, productos para la eliminacion del color, cosmeticos, cremas cosméticas, colorantes de tocador, desodorantes para uso personal, preparaciones depilatorias, agua de colonia, aceites esenciales, cosmeticos para las cejas, tintes para el cabello, lociones para el cabello, lacas para el cabello, preparaciones desmaquillantes, mascaras de belleza"*; mientras que la solicitud de registro "NIVOX" pretende proteger productos de la clase 05, específicamente: *"Todos"*, tales como: *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.".* Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

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

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001261

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIVOX, CLASE 05.----------

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 209/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001261

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIVOX, CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AVARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca NIVOX clase 05, Expediente n° 2365561 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NIVOX clase 05, Expediente n° 2365561 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001262

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORAR INTERNATIONAL S.A. CONTRA JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA", CLASE 36.----------

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CORAR INTERNATIONAL S.A. contra JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA sobre oposición al registro de la marca PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36 en base a la marca CORAR 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. °____001262

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORAR INTERNATIONAL S.A. CONTRA JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROAR REAL ESTATE BUSINESS 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 análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA y la marca oponente CORAR 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, si bien existen similitudes entre las marcas, particularmente en el aspecto fonético, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de PROAR REAL ESTATE BUSINESS y CORAR, en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los servicios y servicios disponibles.----------

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

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la

Resolución D.A.M.L n. ° 001262

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORAR INTERNATIONAL S.A. CONTRA JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA", CLASE 36.----------

marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

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

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

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

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

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

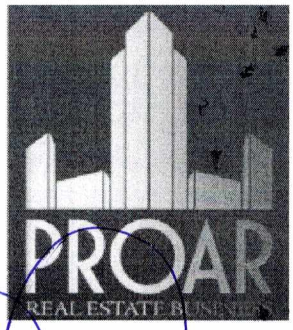
Resolución D.A.M.L n. ° 001262

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORAR INTERNATIONAL S.A. CONTRA JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA", CLASE 36.----------

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

Que, es importante destacar que tanto PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA como CORAR ofrecen alternativas atractivas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los servicios y productos, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva, lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que cada una aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.----------

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



SOLICITADA



OPONENTE

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca del oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001262

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CORAR INTERNATIONAL S.A. CONTRA JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA", CLASE 36.----------

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° 461/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CORAR INTERNATIONAL S.A. contra JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA sobre oposición al registro de la marca PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2019069 solicitada por JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PROAR REAL ESTATE BUSINESS Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2019069 solicitada por JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NOVARTIS AG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVIIRI, CLASE 05.----------

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AVIIRI", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "AVIR" 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. ° 001263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NOVARTIS AG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVIIRI, CLASE 05.----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"AVIIRI",** clase 05, y la oposición **"AVIR"**, clase 05. ----------

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

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. La marca solicitante, **"AVIIRI",** solicitada para la totalidad de los productos de la clase 05; mientras el oponente, **"AVIR"** se encuentra registrada para la totalidad de los productos de la clase 05. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "**AVIIRI**" en la misma clase 05. En tal

Resolución D.A.M.L n. ° 001263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NOVARTIS AG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVIIRI, CLASE 05.----------

sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001263

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NOVARTIS AG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVIIRI, CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 137/23, 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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra NOVARTIS AG. sobre oposición al registro de marca "AVIIRI" clase 05, Expediente n° 1917626 solicitada por NOVARTIS AG.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AVIIRI" clase 05, Expediente n° 1917626 solicitada por NOVARTIS AG.----------

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

ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001264

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A Y FERRING B.V. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA PENTASIL CLASE 05.----------

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A Y FERRING B.V. Contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposiciones al registro de la marca PENTASIL clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001264

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A Y FERRING B.V. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA PENTASIL CLASE 05.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PENTASIL y las marcas oponentes PENTASURE y PENTASA , 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 PENTA/SIL, PENTA/SURE, PENTA/SA lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al analizar la similitud entre las marcas PENTASIL y PENTASURE, PENTASA en la clase 05, se observa que, si bien ambas denominaciones comparten la raíz 'PENTA', su construcción fonética y visual en conjunto permite distinguirlas claramente en la percepción del consumidor promedio. PENTASIL finaliza con el sufijo **SIL'**, que le otorga una sonoridad única y diferenciadora, mientras que PENTASURE y PENTASA finaliza en '**SURE y SA**', lo cual le confiere una entonación distinta que facilita la identificación independiente de cada marca.----------

Que, tanto la partícula PENTA, 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001264

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A Y FERRING B.V. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA PENTASIL CLASE 05.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: **PENTA**GAL Registro n° 564.593, **PENTA**FU Registro n° 441.334, **PENTA**SA Registro n° 581.716, **PENTA**CYR Registro n° 506.695, **PENTA**VET Registro n° 551.016, entre otros.-------

Que, es necesario hacer especial mención a la Clase 05, que engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios. En este contexto, la flexibilidad en el análisis de las solicitudes de registro resulta fundamental para garantizar que las marcas se adapten a los avances y dinámicas propias del sector de la salud. Este enfoque adaptable permite a la legislación marcaria mantenerse alineada con las necesidades cambiantes de la industria, facilitando la coexistencia de marcas que, aunque compartan ciertos elementos, mantienen diferencias suficientes para evitar confusiones en el mercado.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001264

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A Y FERRING B.V. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA PENTASIL CLASE 05.----------

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

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas de la 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, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001264

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A Y FERRING B.V. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA PENTASIL CLASE 05.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 408/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas por QUIMFA S.A Y FERRING B.V. Contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposiciones al registro de la marca PENTASIL, clase 05, Expediente n° 2295703 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PENTASIL clase 05, Expediente n° 2295703 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIERO MAS S.R.L. contra FAMILIA LIKE S.A. sobre oposición al registro de marca "QUIERO YA Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001265

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

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

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión respecto a la procedencia de los productos identificados bajo cada una de ellas. Es importante destacar que ambas marcas están destinadas a distinguir los mismos productos, lo cual refuerza la posibilidad de asociación indebida por parte de los consumidores. Además, debe subrayarse que la marca oponente goza de un alto reconocimiento en el país, evidenciado por su volumen de ventas, su alcance geográfico y el prestigio que ha consolidado en el mercado. La marca oponente ha sido registrada y utilizada durante muchos años, lo que le otorga un derecho adquirido y preferente sobre la denominación en cuestión. Estos factores en conjunto justifican que la

Resolución D.A.M.L n. ° 001265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

oposición sea declarada procedente, a fin de proteger los derechos legítimos del titular de la marca oponente y evitar confusiones en el mercado.

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

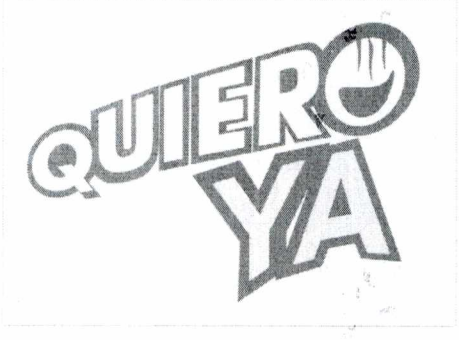
Que, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta que resalta y refuerza la palabra quiero como el elemento central y predominante de la denominación solicitada. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente QUIERO MÁS, ya que ambas comparten una tipografía similar y emplean colores equivalentes o estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en

Resolución D.A.M.L n. ° 001265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo.-

Que, es importante señalar que la marca solicitada, QUIERO YA y ETIQUETA, incluye un diseño gráfico que añade un elemento visual muy similar y potencialmente confundible con la marca oponente QUIERO MÁS. La etiqueta de la marca solicitada presenta una tipografía y estilo visual que guardan gran similitud con los de la marca registrada "QUIERO MÁS", lo cual incrementa la posibilidad de confusión entre ambas.----------



solicitada



oponente

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 501/24, 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 QUIERO MAS S.R.L. contra FAMILIA LIKE S.A. sobre oposición al registro de marca "QUIERO YA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2412342 solicitada por FAMILIA LIKE S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "QUIERO YA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2412342, solicitada por FAMILIA LIKE S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001265

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001266

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 08 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIERO MAS S.R.L. contra FAMILIA LIKE S.A. sobre oposición al registro de marca "QUIERO YA Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "QUIERO YA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca QUIERO MÁS en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001266

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

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

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión respecto a la procedencia de los productos identificados bajo cada una de ellas. Es importante destacar que ambas marcas están destinadas a distinguir productos muy relacionados, lo cual refuerza la posibilidad de asociación indebida por parte de los consumidores. Además, debe subrayarse que la marca oponente goza de un alto reconocimiento en el país, evidenciado por su volumen de ventas, su alcance geográfico y el prestigio que ha consolidado en el mercado. La marca oponente ha sido registrada y utilizada durante muchos años, lo que le otorga un derecho adquirido y preferente sobre la denominación en cuestión. Estos factores en conjunto justifican

Resolución D.A.M.L n.° 001266

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

que la oposición sea declarada procedente, a fin de proteger los derechos legítimos del titular de la marca oponente y evitar confusiones en el mercado.

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

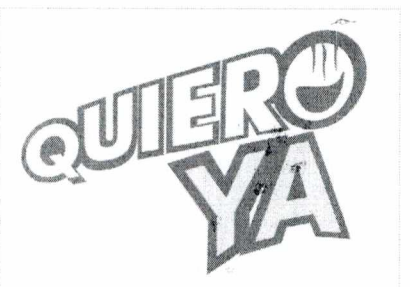
Que, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta que resalta y refuerza la palabra quiero como el elemento central y predominante de la denominación solicitada. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente QUIERO MÁS, ya que ambas comparten una tipografía similar y emplean colores equivalentes o estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en

Resolución D.A.M.L n. ° 001266

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo.-

Que, es importante señalar que la marca solicitada, QUIERO YA y ETIQUETA, incluye un diseño gráfico que añade un elemento visual muy similar y potencialmente confundible con la marca oponente QUIERO MÁS. La etiqueta de la marca solicitada presenta una tipografía y estilo visual que guardan gran similitud con los de la marca registrada "QUIERO MÁS", lo cual incrementa la posibilidad de confusión entre ambas.----------





solicitada **oponente**

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001266

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 502/24, 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 QUIERO MAS S.R.L. contra FAMILIA LIKE S.A. sobre oposición al registro de marca "QUIERO YA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2412343 solicitada por FAMILIA LIKE S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001266

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA FAMILIA LIKE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO YA Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "QUIERO YA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2412343, solicitada por FAMILIA LIKE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001267

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL IP CAYMAN LTD. sobre oposición al registro de la marca AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, clase 39, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca JETBLUE/ TRUEBLUE, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001267

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL VIAGENS 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, debemos admitir que la palabra "AZUL/BLUE", es de uso común, generalizado, y nadie puede monopolizar dichas palabras, de hecho la mismas constituyen lo que se denomina "Marcas Débiles". *El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos . El juez aplicará en el cotejo entre marcas evocativas un criterio más benévolo, es decir admitirá acercamientos mayores entre las marcas en pugna que entre marcas no evocativas.* [2]-------

Según la doctrina, "*la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro*". Así mismo el texto agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "*por el criterio número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro*"[3].----------

[2] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas - Pág. 30.

[3] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas - Derecho de Marcas - Tomo ll, Págs. 78 y 79.

Resolución D.A.M.L n. ° 001267

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **BLUE** GAS, Registro n° 516.802, **BLUE** RIDGE, Registro n° 561.451, **BLUE** PARK, Registro n° 437.436, **AZUL** EXPRESS Registro n° 418.219, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------

Que, es importante destacar que al analizar las denominaciones **AZUL VIAGENS** (solicitante) y **JETBLUE/ TRUEBLUE** (oponente), visualizamos que la solicitud de registro se encuentra compuesta por 4 palabras, mientras que la oposición se encuentra compuesta por una sola palabra, es decir, la solicitud de registro se encuentra conformada por otros elementos, vocablos y también logotipos distintivos, por lo cual se descarta cualquier riesgo de confusión.----------

Qu, así también es importante destacar lo que menciona Otamendi: "*Sin embargo se declararon inconfundibles, argumentando que... está claro que carece de significado en el idioma español por lo que resulta insostenible el intento de considerar confundibles "Moño Azul" y "Blue Bow" se presentará como una alocución de fantasía o como voces foráneas de alcance ignorado, diferenciándose plenamente de las expresiones "Moño Azul", cuyo sentido es perceptible por lo menos avisado de los eventuales adquirentes*"[4].----------

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

[4] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas.

Resolución D.A.M.L n. ° 001267

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001267

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras"[5]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[6].----------

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

Azul viagens

JETBLUE/ TRUEBLUE

Solicitud **Oposición**

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001267

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 394/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL IP CAYMAN LTD. sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 001267

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

oposición al registro de la marca AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 1769479 solicitada por AZUL IP CAYMAN LTD.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AZUL VIAGENS Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 1769479 solicitada por AZUL IP CAYMAN LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL S.A. sobre oposición al registro de la marca AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, clase 39, y. ----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca JETBLUE/ TRUEBLUE, 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.

Resolución D.A.M.L n. ° 001268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZULCARGO EXPRESS 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, debemos admitir que la palabra "AZUL/BLUE", es de uso común, generalizado, y nadie puede monopolizar dichas palabras, de hecho la mismas constituyen lo que se denomina "Marcas Débiles". *El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos . El juez aplicará en el cotejo entre marcas evocativas un criterio más benévolo, es decir admitirá acercamientos mayores entre las marcas en pugna que entre marcas no evocativas.* [2]-------

Según la doctrina, "*la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro*". Así mismo el texto agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "*por el criterio número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro*"[3].----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda

[2] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas - Pág. 30.

[3] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas - Derecho de Marcas - Tomo ll, Págs. 78 y 79.

Resolución D.A.M.L n. ° 001268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **BLUE** GAS, Registro n° 516.802, **BLUE** RIDGE, Registro n° 561.451, **BLUE** PARK, Registro n° 437.436, **AZUL** EXPRESS Registro n° 418.219, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------

Que, es importante destacar que al analizar las denominaciones **AZULCARGO EXPRESS** (solicitante) y **JETBLUE/ TRUEBLUE** (oponente), visualizamos que la solicitud de registro se encuentra compuesta por 4 palabras, mientras que la oposición se encuentra compuesta por una sola palabra, es decir, la solicitud de registro se encuentra conformada por otros elementos, vocablos y también logotipos distintivos, por lo cual se descarta cualquier riesgo de confusión.----------

Qu, así también es importante destacar lo que menciona Otamendi: "*Sin embargo se declararon inconfundibles, argumentando que... está claro que carece de significado en el idioma español por lo que resulta insostenible el intento de considerar confundibles "Moño Azul" y "Blue Bow" se presentará como una alocución de fantasía o como voces foráneas de alcance ignorado, diferenciándose plenamente de las expresiones "Moño Azul", cuyo sentido es perceptible por lo menos avisado de los eventuales adquirentes*"[4].----------

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

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

[4] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas.

vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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

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

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[5]. ----

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[6].----------

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

Solicitud	Oposición
Azul cargo Express	JETBLUE/ TRUEBLUE

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 250/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL S.A. sobre oposición al registro de la marca AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 1769476 solicitada por AZUL S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001268

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AZULCARGO EXPRESS Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 1769476 solicitada por AZUL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001269

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL IP CAYMAN LTD. sobre oposición al registro de la marca AZUL Y ETIQUETA, clase 39, y. --------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AZUL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca JETBLUE/ TRUEBLUE, 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.

Resolución D.A.M.L n. ° 001269

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL 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, debemos admitir que la palabra "AZUL/BLUE", es de uso común, generalizado, y nadie puede monopolizar dichas palabras, de hecho la mismas constituyen lo que se denomina "Marcas Débiles". *El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos . El juez aplicará en el cotejo entre marcas evocativas un criterio más benévolo, es decir admitirá acercamientos mayores entre las marcas en pugna que entre marcas no evocativas.* [2]-------

Según la doctrina, "*la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro*". Así mismo el texto agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "*por el criterio número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro*"[3].----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda

[2] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas - Pág. 30.
[3] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas - Derecho de Marcas - Tomo ll, Págs. 78 y 79.

realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **BLUE** GAS, Registro n° 516.802, **BLUE** RIDGE, Registro n° 561.451, **BLUE** PARK, Registro n° 437.436, **AZUL** EXPRESS Registro n° 418.219, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------

Que, es importante destacar que al analizar las denominaciones **AZUL** (solicitante) y **JETBLUE/ TRUEBLUE** (oponente), visualizamos que la solicitud de registro se encuentra compuesta por 4 palabras, mientras que la oposición se encuentra compuesta por una sola palabra, es decir, la solicitud de registro se encuentra conformada por otros elementos, vocablos y también logotipos distintivos, por lo cual se descarta cualquier riesgo de confusión.----------

Qu, así también es importante destacar lo que menciona Otamendi: "*Sin embargo se declararon inconfundibles, argumentando que... está claro que carece de significado en el idioma español por lo que resulta insostenible el intento de considerar confundibles "Moño Azul" y "Blue Bow" se presentará como una alocución de fantasía o como voces foráneas de alcance ignorado, diferenciándose plenamente de las expresiones "Moño Azul", cuyo sentido es perceptible por lo menos avisado de los eventuales adquirentes*"[4].----------

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

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

[4] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas.

vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

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

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

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[5]. ----

[5] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo ll pág. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001269

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[6].----------

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

Azul

JETBLUE/ TRUEBLUE

Solicitud **Oposición**

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001269

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 393/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL IP CAYMAN LTD. sobre oposición al registro de la marca AZUL Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 1769478 solicitada por AZUL IP CAYMAN LTD.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001269

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AZUL Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AZUL Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 1769478 solicitada por AZUL IP CAYMAN LTD.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001270

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL IP CAYMAN LTD. sobre oposición al registro de la marca TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca JETBLUE/ TRUEBLUE, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001270

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS 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, debemos admitir que la palabra "AZUL/BLUE", es de uso común, generalizado, y nadie puede monopolizar dichas palabras, de hecho la mismas constituyen lo que se denomina "Marcas Débiles". *El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos . El juez aplicará en el cotejo entre marcas evocativas un criterio más benévolo, es decir admitirá acercamientos mayores entre las marcas en pugna que entre marcas no evocativas.* [2]-------

Según la doctrina, "*la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro*". Así mismo el texto agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "*por el criterio número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro*"[3].----------

[2] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas - Pág. 30.
[3] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas - Derecho de Marcas - Tomo ll, Págs. 78 y 79.

Resolución D.A.M.L n. ° 001270

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **BLUE** GAS, Registro n° 516.802, **BLUE** RIDGE, Registro n° 561.451, **BLUE** PARK, Registro n° 437.436, **AZUL** EXPRESS Registro n° 418.219, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------

Que, es importante destacar que al analizar las denominaciones **TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS** (solicitante) y **JETBLUE/ TRUEBLUE** (oponente), visualizamos que la solicitud de registro se encuentra compuesta por 4 palabras, mientras que la oposición se encuentra compuesta por una sola palabra, es decir, la solicitud de registro se encuentra conformada por otros elementos, vocablos y también logotipos distintivos, por lo cual se descarta cualquier riesgo de confusión.----------

Qu, así también es importante destacar lo que menciona Otamendi: "*Sin embargo se declararon inconfundibles, argumentando que... está claro que carece de significado en el idioma español por lo que resulta insostenible el intento de considerar confundibles "Moño Azul" y "Blue Bow" se presentará como una alocución de fantasía o como voces foráneas de alcance ignorado, diferenciándose plenamente de las expresiones "Moño Azul", cuyo sentido es perceptible por lo menos avisado de los eventuales adquirentes*"[4].----------

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

[4] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas.

Resolución D.A.M.L n. ° 001270

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001270

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras"[5]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[6].----------

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

TudoAzul
Programa de Vantagens

JETBLUE/ TRUEBLUE

Solicitud **Oposición**

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001270

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, 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 revocar el Dictamen n° 34/2023 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JETBLUE AIRWAYS CORPORATION contra AZUL IP CAYMAN LTD. sobre

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001270

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JETBLUE AIRWAYS CORPORATION CONTRA AZUL IP CAYMAN LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

oposición al registro de la marca TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 1769477 solicitada por AZUL IP CAYMAN LTD.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TUDOAZUL PROGRAMA DE VANTAGENS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 1769477 solicitada por AZUL IP CAYMAN LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001271

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AKTRA S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEMGOLD" CLASE 01.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra AKTRA S.A sobre oposición al registro de marca "FORTEMGOLD" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001271

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AKTRA S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEMGOLD" CLASE 01.----------

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

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001271

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AKTRA S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEMGOLD" CLASE 01.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 422/23 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 CHACOMER S.A.E. contra AKTRA S.A sobre oposición al registro de marca "FORTEMGOLD" clase 01, Expediente n° 2299961 solicitada por AKTRA S.A.---------

Resolución D.A.M.L n. ° 001271

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AKTRA S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTEMGOLD" CLASE 01.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FORTEMGOLD" clase 01, Expediente n° 2299961 solicitada por AKTRA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001272

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GASTROTOP" CLASE 05.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BAUEL TOP S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. y sobre oposición al registro de marca "GASTROTOP" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GASTROTOP", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca BAUEL TOP 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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001272

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GASTROTOP" CLASE 05.----------

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

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección es del criterio que las marcas GASTROTOP (solicitada) y BAUEL TOP (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la partícula TOP, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjuntos distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica como auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.----------

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

Que, la partícula TOP, 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: BENEFIT **TOP** Registro n° 592825, ALER**TOP** Registro n° 586115, TODYM **TOP** Registro n° 585380, GAS**TOP** Registro n° 573268, CYTOS**TOP** Registro n° 573258, BIVA**TOP** Registro n° 570913, PAN**TOP** Registro n° 574820, CELLUS**TOP** Registro n° 562070, RINNOS**TOP**

Resolución D.A.M.L n. ° 001272

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GASTROTOP" CLASE 05.----------

Registro n° 565250, BIMAS**TOP** Registro n° 526429, CARIS**TOP** Registro n° 542150. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas GASTROTOP y BAUEL TOP no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la clase 05, 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 mas eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria. ----------

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

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001272

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GASTROTOP" CLASE 05.----------

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 432/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BAUEL TOP S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. sobre oposición al registro de marca "GASTROTOP" clase 05, Expediente n° 2296554, solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GASTROTOP" clase 05, Expediente n° 2296554, solicitada por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001272

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GASTROTOP" CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA WAEL KHALLOUF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MALBO" CLASE 34.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra WAEL KHALLOUF sobre oposición al registro de marca "MALBO" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA WAEL KHALLOUF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MALBO" CLASE 34.----------

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

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA WAEL KHALLOUF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MALBO" CLASE 34.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 478/2024 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 PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra WAEL KHALLOUF sobre oposición al registro de marca "MALBO" clase 34, Expediente n° 2345627 solicitada por WAEL KHALLOUF .-

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA WAEL KHALLOUF SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MALBO" CLASE 34.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MALBO" clase 34, Expediente n° 2345627 solicitada por WAEL KHALLOUF.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001274

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA AGROGANADERA BONITO S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REINA BONITA" CLASE 30.----------

Asunción, 11 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra AGROGANADERA BONITO S.A. y sobre oposición al registro de marca "REINA BONITA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "REINA BONITA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca REINA en la clase 30.---------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001274

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA AGROGANADERA BONITO S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REINA BONITA" CLASE 30.----------

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

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

Que, si bien existen similitudes entre las marcas, particularmente en el aspecto fonético del término REINA, dichas semejanzas no alcanzan a un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida, y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de REINA BONITA y REINA en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los servicios disponibles.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001274

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA AGROGANADERA BONITO S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REINA BONITA" CLASE 30.----------

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

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común los cuales se detallan a continuacion: DOÑA **REINA** Registro n° 515178, YERBA MATE **REINA** GUARANI Registro n° 563461, **REINA** MATE Registro n° 503877, CHE LA **REINA** MIEL DE ABEJA Registro n° 490785, R & A DE **REINA** TORRES Registro n° 463538, LA **REINA** MADRE Registro n° 463931. Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por mas de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (un palabra), *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos*.----------

Que, efectivamente al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería

afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aun mas la posibilidad de confusión.----------

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

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada REINA BONITA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca registrada REINA. ----------



DENOMINATIVA

Solicitud **Oposición**

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001274

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA AGROGANADERA BONITO S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REINA BONITA" CLASE 30.----------

permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

Que, 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 rechazar el Dictamen n.° 336/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra AGROGANADERA BONITO S.A. sobre oposición al registro de marca "REINA BONITA" clase 30, Expediente n° 2303468, solicitada por AGROGANADERA BONITO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "REINA BONITA" clase 30, Expediente n° 2303468, solicitada por AGROGANADERA BONITO S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001274

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA AGROGANADERA BONITO S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REINA BONITA" CLASE 30.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIBONBON, CLASE 30.----------

Asunción, 12 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COLOMBINA S.A. contra UNILEVER IP HOLDINGS B.V. sobre oposición al registro de la marca KIBONBON clase 30, y.----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIBONBON, CLASE 30.----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "KIBONBON" y la marca oponente "BON BON BUM", se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por una palabra con tres sílabas, mientras que el oponente se encuentra compuesta por tres palabras, donde ambas comparten la partícula BON, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones KIBONBON (solicitada), y BON BON BUM (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: BG **BON** GUSTO, Registro n° 554.558, **BON** APETIT, Registro n° 486.329, **BON** GOURMET, Registro n° 436.168, **BON** MATIN, Registro n° 435.429, **BON** O **BON**, Registro n° 542.917, **BON**ACREN, Registro n° 483.596, BONIBON Registro n° 533.893 entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del

Resolución D.A.M.L n. ° 001275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIBONBON, CLASE 30.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIBONBON, CLASE 30.----------

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

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KIBONBON, CLASE 30.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 401/24 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 COLOMBINA S.A. contra UNILEVER IP HOLDINGS B.V. sobre oposición al registro de la marca KIBONBON clase 30, Expediente n° 2138287 solicitada por UNILEVER IP HOLDINGS B.V.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KIBONBON clase 30, Expediente n° 2138287 solicitada por UNILEVER IP HOLDINGS B.V.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001276

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 25.----------

Asunción, 12 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de la marca BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS 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. ° 001276

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001276

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 25.----------

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

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

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.° 252/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001276

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 25.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2240758 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2240758, solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 19.----------

Asunción, 12 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de la marca BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA clase 19, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 19, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS 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. ° 001277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 19.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 19.----------

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

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

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 conformar el Dictamen n.° 251/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 19.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 2240751 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA" clase 19, Expediente n° 2240751, solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC., CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 38.----------

Asunción, 12 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC., contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de la marca BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA clase 38, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS 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. ° 001278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC., CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 38.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC., CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 38.----------

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

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

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.° 253/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC., CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA", CLASE 38.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2240757 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2240757, solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU YIFENG TECHNOLOGY ELECTRON CO. LTD. CONTRA BILAL MOHAMAD NADER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAKEMY Y ETIQUETA", CLASE 08.----------

Asunción, 12 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GUANGZHOU YIFENG TECHNOLOGY ELECTRON CO. LTD. contra BILAL MOHAMAD NADER sobre oposición al registro de la marca JAKEMY Y ETIQUETA clase 08, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JAKEMY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca extranjero JAKEMY en la clase 08, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU YIFENG TECHNOLOGY ELECTRON CO. LTD. CONTRA BILAL MOHAMAD NADER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAKEMY Y ETIQUETA", CLASE 08.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "JAKEMY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "JAKEMY", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU YIFENG TECHNOLOGY ELECTRON CO. LTD. CONTRA BILAL MOHAMAD NADER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAKEMY Y ETIQUETA", CLASE 08.----------

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

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

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.° 230/24, 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 GUANGZHOU YIFENG TECHNOLOGY ELECTRON CO. LTD. contra BILAL

Resolución D.A.M.L n. ° 001279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU YIFENG TECHNOLOGY ELECTRON CO. LTD. CONTRA BILAL MOHAMAD NADER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JAKEMY Y ETIQUETA", CLASE 08.----------

MOHAMAD NADER sobre oposición al registro de marca "JAKEMY Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 1675065 solicitada por BILAL MOHAMAD NADER----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "JAKEMY Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 1675065, solicitada por BILAL MOHAMAD NADER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001280

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 05.----------

Asunción, 12 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IRIS S.A.I.C. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca ULTUBIS clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001280

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 05.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ULTUBIS y la marca oponente BIS, gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas el sufijo BIS - UL/TU/BIS en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

Resolución D.A.M.L n. ° 001280

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 05.----------

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

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

Que, es necesario hacer especial mención a la Clase 05, que engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios. En este contexto, la flexibilidad en el análisis de las solicitudes de registro resulta fundamental para garantizar que las marcas se adapten a los avances y dinámicas propias del sector de la salud. Este enfoque adaptable permite a la legislación marcaria mantenerse alineada con las necesidades cambiantes de la industria, facilitando la coexistencia de marcas que, aunque compartan ciertos elementos, mantienen diferencias suficientes para evitar confusiones en el mercado.----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas BIS Y ULTUBIS, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. Al analizar de manera más profunda, se observa que la marca solicitante ha limitado su uso exclusivamente a productos preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas, mientras que la marca oponente cuenta con una protección más amplia que abarca una variedad de productos dentro de la clase 05. Esta diferencia en la naturaleza y propósito de los productos, sumada a las particularidades del uso refuerza la idea de que no existe riesgo de confusión. Así, las diferencias en el ámbito de protección, uso y comercialización de los productos en cuestión permiten concluir que ambas marcas son claramente diferenciables, y que su coexistencia no generará confusión entre los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001280

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001280

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 05.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 614/23 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001280

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 05.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IRIS S.A.I.C. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca ULTUBIS, clase 05, Expediente n° 2005554 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ULTUBIS clase 05, Expediente n° 2005554 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001281

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 01.----------

Asunción, 12 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IRIS S.A.I.C. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca ULTUBIS clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ULTUBIS solicitada para la clase 01, en base a la marca BIS 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. ° 001281

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ULTUBIS y la marca oponente BIS, gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas el sufijo BIS - UL/TU/BIS en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

Resolución D.A.M.L n. ° 001281

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 01.----------

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

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

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. *BIS oponente* en la clase 03, se enfoca en productos de cosméticos, perfumes entre otros, mientras que *ULTUBIS solicitada* en la clase 01 está más orientada en productos químicos utilizados en agricultura, horticultura y silvicultura, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 01 y 03 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001281

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 01.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001281

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 01.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 615/23 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001281

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ULTUBIS, CLASE 01.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IRIS S.A.I.C. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca ULTUBIS, clase 01, Expediente n° 2005553 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ULTUBIS clase 01, Expediente n° 2005553 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAMPLIEGA VELAZQUEZ, CARLOS ALFONZO CONTRA JUAN EDUARDO MIRANDA SEGOVIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PF UNIVERSO TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

Asunción, 13 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PAMPLIEGA VELAZQUEZ, CARLOS ALFONZO contra JUAN EDUARDO MIRANDA SEGOVIA sobre oposición al registro de la marca PF UNIVERSO TECNOLOGIA Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PF UNIVERSO TECNOLOGIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca UNIVERSO ELECTRODOMÉSTICOS 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. ° 001282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAMPLIEGA VELAZQUEZ, CARLOS ALFONZO CONTRA JUAN EDUARDO MIRANDA SEGOVIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PF UNIVERSO TECNOLOGIA 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 "PF **UNIVERSO** TECNOLOGIA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "**UNIVERSO** ELECTRODOMÉSTICOS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAMPLIEGA VELAZQUEZ, CARLOS ALFONZO CONTRA JUAN EDUARDO MIRANDA SEGOVIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PF UNIVERSO TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

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

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

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.° 559/24, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAMPLIEGA VELAZQUEZ, CARLOS ALFONZO CONTRA JUAN EDUARDO MIRANDA SEGOVIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PF UNIVERSO TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PAMPLIEGA VELAZQUEZ CARLOS ALFONZO contra JUAN EDUARDO MIRANDA sobre oposición al registro de marca "PF UNIVERSO TECNOLOGIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2336384 solicitada por JUAN EDUARDO MIRANDA SEGOVIA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PF UNIVERSO TECNOLOGIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2336384, solicitada por JUAN EDUARDO MIRANDA SEGOVIA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PATRICIA MARIA VALLEJOS DE TROCHE CONTRA CAROLINA MORGA INSFRÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA ROCA", CLASE 43.----------

Asunción, 13 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PATRICIA MARIA VALLEJOS DE TROCHE contra CAROLINA MORGA INSFRÁN sobre oposición al registro de la marca LA ROCA clase 43, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PATRICIA MARIA VALLEJOS DE TROCHE CONTRA CAROLINA MORGA INSFRÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA ROCA", CLASE 43.----------

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

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PATRICIA MARIA VALLEJOS DE TROCHE CONTRA CAROLINA MORGA INSFRÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA ROCA", CLASE 43.----------

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

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

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.° 171/24, 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 PATRICIA MARIA VALLEJOS DE TROCHE contra CAROLINA MORGA

Resolución D.A.M.L n. ° 001283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PATRICIA MARIA VALLEJOS DE TROCHE CONTRA CAROLINA MORGA INSFRÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA ROCA", CLASE 43.----------

INSFRÁN sobre oposición al registro de marca "LA ROCA" clase 43, Expediente n° 2291608 solicitada por CAROLINA MORGA INSFRAN----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA ROCA" clase 43, Expediente n° 2291608, solicitada por CAROLINA MORGA INSFRAN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001284

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORATY", CLASE 30.----------

Asunción, 13 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de la marca DORATY clase 30, y.----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001284

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORATY", 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 "DORATY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "DORITOS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001284

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORATY", CLASE 30.----------

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

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

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.° 536/24, 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 PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra PASTOR

Resolución D.A.M.L n. ° 001284

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DORATY", CLASE 30.----------

ROCHE sobre oposición al registro de marca **"DORATY"** clase 30, Expediente n° 2366444 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DORATY" clase 30, Expediente n° 2366444, 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. ° 001285

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

Asunción, 13 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI contra FEDERICO GATTI BOCELLI sobre oposición al registro de la marca MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**MOKKA** CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca **MOCCA** en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001285

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE 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 "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MOCCA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001285

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

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

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

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.° 232/24, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001285

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI CONTRA FEDERICO GATTI BOCELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 30.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ANNELUISE IVONNE INSFRAN MICOSSI contra FEDERICO GATTI BOCELLI sobre oposición al registro de marca "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2370414 solicitada por FEDERICO GATTI BOCELLI ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2370414, solicitada por MOKKA CAPS & COOFEE STORE Y ETIQUETA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIAL FOODS S.A. CONTRA FERNANDO JAVIER SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 13 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIAL FOODS S.A. contra FERNANDO JAVIER SOSA sobre oposición al registro de la marca TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca TRIBU, 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. ° 001286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIAL FOODS S.A. CONTRA FERNANDO JAVIER SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TRIBAL FOODS Y ETIQUETA y la marca oponente TRIBU 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, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas el prefijo TRI - TRI/BAL FOODS en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIAL FOODS S.A. CONTRA FERNANDO JAVIER SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIAL FOODS S.A. CONTRA FERNANDO JAVIER SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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



TRIBU (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 nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIAL FOODS S.A. CONTRA FERNANDO JAVIER SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

Que, 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, 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° 100/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIAL FOODS S.A. contra FERNANDO JAVIER SOSA sobre oposición al registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIAL FOODS S.A. CONTRA FERNANDO JAVIER SOSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

de la marca TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2377989 solicitada por FERNANDO JAVIER SOSA----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TRIBAL FOODS Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2377989 solicitada por FERNANDO JAVIER SOSA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001287

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA GUAYAKI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANDRIMEG, CLASE 05.----------

Asunción, 14 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. contra GUAYAKI S.A. sobre oposición al registro de la marca ANDRIMEG clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001287

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA GUAYAKI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANDRIMEG, CLASE 05.----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ANDRIMEG" y la marca oponente "ANDRIN", se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por una palabra con tres sílabas, mientras que el oponente se encuentra compuesta por tres palabras, donde ambas comparten la partícula ANDR, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones ANDRIMEG (solicitada), y ANDRIN (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ANDR**OFEM, Registro n° 560.893, **ANDR**OGARDIAN, Registro n° 404.440, **ANDR**OLIC TABLETS, Registro n° 411.546, **ANDR**OLONA, Registro n° 412.873, **ANDR**OXOM, Registro n° 480.815, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001287

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA GUAYAKI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANDRIMEG, CLASE 05.----------

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

Que, el prefijo común "ANDR" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

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

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

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. ° 001287

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA GUAYAKI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANDRIMEG, CLASE 05.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

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

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

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001287

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA GUAYAKI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANDRIMEG, CLASE 05.----------

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, 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° 401/24 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 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. contra GUAYAKI S.A. sobre oposición al registro de la marca ANDRIMEG clase 05, Expediente n° 2259206 solicitada por GUAYAKI S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001287

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. CONTRA GUAYAKI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ANDRIMEG, CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ANDRIMEG clase 05, Expediente n° 2259206 solicitada por GUAYAKI S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFECORE FITNESS INC., CONTRA CHACOMER S.A.E. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 14 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LIFECORE FITNESS INC., contra CHACOMER S.A.E. sobre oposición al registro de marca "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base a la marca ASSAULT FITNESS en la clase 28, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFECORE FITNESS INC., CONTRA CHACOMER S.A.E. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFECORE FITNESS INC., CONTRA CHACOMER S.A.E. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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

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

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.° 395/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFECORE FITNESS INC., CONTRA CHACOMER S.A.E. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LIFECORE FITNESS INC., contra CHACOMER S.A.E. sobre oposición al registro de marca "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2125904 solicitada por CHACOMER S.A.E.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ASSAULT FITNESS Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2125904 solicitada por CHACOMER S.A.E.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA DAS LABS LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 32.----------

Asunción, 14 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MAST-JÄGERMEISTER SE contra DAS LABS LLC., sobre oposición al registro de marca "FIGURATIVA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca JÄGERMEISTER en la clase 33, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y 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. ° 001289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA DAS LABS LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 32.----------

oposición; 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 "FIGURATIVA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición " JÄGERMEISTER", se percibe que entre las mismas existe identidad en el plano visual.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA DAS LABS LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 32.----------

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

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.° 400/24, 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 MAST-JÄGERMEISTER SE contra DAS LABS LLC., sobre oposición al registro de marca "FIGURATIVA" clase 32, Expediente n° 2352768 solicitada por DAS LABS LLC.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAST-JÄGERMEISTER SE CONTRA DAS LABS LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA" CLASE 32.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FIGURATIVA" clase 32, Expediente n° 2352768 solicitada por DAS LABS LLC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001290

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 18.----------

Asunción, 14 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 18, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 18, en base al registro de la marca CORDILLERA PRODUCTS 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. ° 001290

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 18.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "CORDILLERA PRODUCTS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001290

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 18.----------

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

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

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.° 118/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001290

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 18.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 18, Expediente n° 2126916 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 18, Expediente n° 2126916 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001291

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

Asunción, 14 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca CORDILLERA PRODUCTS 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. ° 001291

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001291

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

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

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

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.° 61/23, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001291

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 16.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2126919 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2126919 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001292

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 14 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca CORDILLERA PRODUCTS 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. ° 001292

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001292

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

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

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

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.° 117/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001292

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2126921 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2126921 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001293

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 40.----------

Asunción, 14 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 40, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 40, en base al registro de la marca CORDILLERA PRODUCTS 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. °_____

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001293

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 40.----------

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

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

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.° 60/23, 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001293

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANGOSTURA HOLDINGS S.A. CONTRA ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" CLASE 40.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ANGOSTURA HOLDINGS S.A. contra ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 40, Expediente n° 2126924 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CORDILLERA LEATHER CRAFT Y ETIQUETA" clase 40, Expediente n° 2126924 solicitada por ANDREA CAROLINA FERREIRA CARDOZO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001294

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STRONG WAVE, CLASE 11.----------

Asunción, 18 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra LG ELECTRONICS INC. sobre oposición al registro de la marca STRONG WAVE clase 11, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca STRONG WAVE, solicitada para la clase 11, en base a la marca STRONG en la clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001294

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STRONG WAVE, CLASE 11.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca STRONG solicitada con anterioridad en la clase 07 protege productos *tales como: "Todos los artículos de la clase 7, comprendiendo entre ellos máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente , incubadoras de huevos, distribuidores automáticos.".* Por otro lado, la marca solicitada STRONG WAVE en la clase 11, protege productos: *"Aparatos de aire acondicionado; aparatos de aire caliente, en concreto, aparatos de calefacción de espacios con aire caliente; saturadores; deshumidificadores para uso doméstico; cocinas eléctricas; purificadores de agua para uso doméstico; ionizadores de agua [para uso doméstico]; membranas para filtrar agua; colectores solares térmicos [calefacción]; purificadores de aire; aparatos de ventilación (aire acondicionado) para calefacción; iluminación por diodos emisores de luz (LED); cocinas (fogones) de gas; hornos de cocina eléctricos; aparatos e instalaciones de cocción; frigoríficos eléctricos; secadoras de ropa eléctricas; máquinas eléctricas de gestión de la ropa para el secado de la ropa de uso doméstico; máquinas eléctricas para el tratamiento de la ropa con funciones de desodorización, esterilización y vaporización de la ropa para uso doméstico; secadoras de ropa eléctricas con funciones de esterilización, desodorización y tratamiento antiarrugas para uso doméstico;*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001294

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STRONG WAVE, CLASE 11.----------

campanas de ventilación; campanas de ventilación para hornos". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas STRONG WAVE solicitada en la clase 11 Y STRON, en la clase 07, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 11 y 07 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001294

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STRONG WAVE, CLASE 11.----------

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° 196/24 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra LG ELECTRONICS INC. sobre oposición al registro de la marca STRONG WAVE clase 11, Expediente n° 21100739 solicitada por LG ELECTRONICS INC.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001294

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STRONG WAVE, CLASE 11.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca STRONG WAVE clase 11, Expediente n° 21100739 solicitada por LG ELECTRONICS INC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS GRES S.A. CONTRA PAPELERA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GREYS, CLASE 03.----------

Asunción, 18 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PARFUMS GRES S.A. contra PAPELERA CENTRAL S.A. sobre oposición al registro de marca "GREYS" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GREYS", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca GRES 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. ° 001295

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

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 03 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (GREYS) solicitada y la oponente (GRES), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales,

Resolución D.A.M.L n. ° 001295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS GRES S.A. CONTRA PAPELERA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GREYS, CLASE 03.----------

conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores—----------

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

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

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS GRES S.A. CONTRA PAPELERA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GREYS, CLASE 03.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 255/24, 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 PARFUMS GRES S.A. contra PAPELERA CENTRAL S.A. sobre oposición al registro de la marca "GREYS" clase 03, Expediente n° 2402573 solicitada por PAPELERA CENTRAL S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARFUMS GRES S.A. CONTRA PAPELERA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GREYS, CLASE 03.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GREYS" clase 03, Expediente n° 2402573 solicitada por PAPELERA CENTRAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001296

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE CONTRA HORACIO GUSTAVO SANDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 18 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE contra HORACIO GUSTAVO SANDI sobre oposiciones al registro de marca NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA, clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a los registros de las marcas N&S NEGOCIOS & SERVICIOS clase 35 y NOMBRE COMERCIAL 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001296

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE CONTRA HORACIO GUSTAVO SANDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY 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, al cotejar las marcas solicitada NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA y N&S NEGOCIOS & SERVICIOS y NOMBRE COMERCIAL oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada es muy semejante a las marcas oponentes. 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 NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada) y las marcas oponentes (N&S NEGOCIOS & SERVICIOS y NOMBRE COMERCIAL), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, 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—----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001296

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE CONTRA HORACIO GUSTAVO SANDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios relacionados con las marcas base de oposiciones, 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, por último, cabe señalar que la marca oponente (NOMBRE COMERCIAL) incluye una etiqueta que resulta idéntica a la de la marca solicitada. No se observa ningún elemento distintivo significativo entre ambas etiquetas. En particular, dicha etiqueta presenta una tipografía que es igual o muy semejante a la utilizada por la marca oponente, lo que aumenta el riesgo de confusión en los consumidores.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio,

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001296

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE CONTRA HORACIO GUSTAVO SANDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, cabe señalar que la marca oponente (NOMBRE COMERCIAL) incluye una etiqueta que resulta idéntica a la de la marca solicitada. No se observa ningún elemento diferenciador significativo entre ambas etiquetas. En particular, dicha etiqueta presenta una tipografía que es igual o muy semejante a la utilizada por la marca oponente, lo que aumenta el riesgo de confusión en los consumidores.----------



SOLICITADA



OPONENTE

Que en el caso de autos corresponde señalar: Que la marca oponente NOMBRE COMERCIAL 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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001296

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE CONTRA HORACIO GUSTAVO SANDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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, 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° 307/2024 de la jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE contra HORACIO GUSTAVO SANDI sobre oposiciones al registro de marca NYG

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001296

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Y GABRIELA AMALIA ALVAREZ ENRIQUE CONTRA HORACIO GUSTAVO SANDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NYG NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2310126, solicitada por HORACIO GUSTAVO SANDI ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca NEGOCIOS Y GESTIONES EN PARAGUAY Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2310126 solicitada por HORACIO GUSTAVO SANDI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001297

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NORTOX S.A. Y NORTOX PARAGUAY S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VORTOM, CLASE 05.----------

Asunción, 18 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NORTOX S.A. Y NORTOX PARAGUAY S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de marca VORTOM, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VORTOM", solicitada para la clase 05, en base a los registros de las marcas NORTOX en la clase 01 y NORTON en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001297

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NORTOX S.A. Y NORTOX PARAGUAY S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VORTOM, 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 la marca solicitada y oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada VORTOM es muy semejante a las marcas oponentes. 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 **VORTOM** (solicitada) y las marcas oponentes (**NORTOX** y **NORTON**), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, 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, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas bases de las oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos relacionados con las marcas base de oposiciones, 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001297

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NORTOX S.A. Y NORTOX PARAGUAY S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VORTOM, CLASE 05.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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, 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. ° 001297

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR NORTOX S.A. Y NORTOX PARAGUAY S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VORTOM, 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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 418/2024 de la jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por NORTOX S.A. Y NORTOX PARAGUAY S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de marca VORTOM clase 05, Expediente n° 2351308, solicitada por TECNOMYL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca VORTOM, clase 05, Expediente n° 2351308, 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. ° 001298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

Asunción, 19 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. contra KEMSA C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "SANTA MONICA POLO CLUB" clase 25, y;----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SANTA MONICA POLO CLUB" , solicitada para la clase 25, sobre la base del registro de la marca FIGURATIVA/ POLO Y DERIVADAS clase 25, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "SANTA MONICA POLO CLUB" (marca solicitada) y MARCA FIGURATIVA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual. ----------

Que, es importante mencionar que, lo que motivó la oposición a la solicitud de registro de la marca fue; la etiqueta del solicitante; teniendo en cuenta que las mismas eran muy parecidas.----------

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 el solicitante solicita adecuar la solicitud de registro de la marca y entre otras cosas menciona: "*Que, por el presente escrito vengo a ADECUAR la solicitud individualizada EXCLUYENDO EL LOGOTIPO, quedando de esta forma DENOMINATIVA*".----------

Que, la denominación POLO es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos titulares. A continuación se detallan algunas: **POLO** MALBECK SINCE 2008, Reg. n° 565.078, SANTA FE **POLO POLO**, clase 30, Reg. n° 516.377, **POLO** MALBECK. Reg. n° 522.474.----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: SANTA MONICA POLO Reg. n° 592.523, clase 35 y 592.524, clase 25, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

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

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

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

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con*

[2] Bestoné - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo ll pág. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

arreglo a su visión en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"*[3].----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 437/2024 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. contra KEMSA C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "SANTA MONICA POLO CLUB" clase 25, Expediente n° 2305281, solicitada por KEMSA C.I.S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANTA MONICA POLO CLUB" clase 25, Expediente n° 2305281, solicitada por KEMSA C.I.S.A.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

Asunción, 19 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. contra KEMSA C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "SANTA MONICA POLO CLUB" clase 25, y;----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SANTA MONICA POLO CLUB" , solicitada para la clase 25, sobre la base del registro de la marca FIGURATIVA/ POLO Y DERIVADAS clase 25, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "SANTA MONICA POLO CLUB" (marca solicitada) y MARCA FIGURATIVA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual. ----------

Que, es importante mencionar que, lo que motivó la oposición a la solicitud de registro de la marca fue; la etiqueta del solicitante; teniendo en cuenta que las mismas eran muy parecidas.----------

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 el solicitante solicita adecuar la solicitud de registro de la marca y entre otras cosas menciona: "*Que, por el presente escrito vengo a ADECUAR la solicitud individualizada EXCLUYENDO EL LOGOTIPO, quedando de esta forma DENOMINATIVA*".----------

Que, la denominación POLO es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos titulares. A continuación se detallan algunas: **POLO** MALBECK SINCE 2008, Reg. n° 565.078, SANTA FE **POLO POLO**, clase 30, Reg. n° 516.377, **POLO** MALBECK. Reg. n° 522.474.----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registro con la de: SANTA MONICA POLO Reg. n° 592.523, clase 35 y 592.524, clase 25, con lo que se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección

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

de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

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

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

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

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

arreglo a su visión en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"*[3].----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 436/2024 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. CONTRA KEMSA C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SANTA MONICA POLO CLUB, CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. contra KEMSA C.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "SANTA MONICA POLO CLUB" clase 25, Expediente n° 2305282, solicitada por KEMSA C.I.S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANTA MONICA POLO CLUB" clase 25, Expediente n° 2305282, solicitada por KEMSA C.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. CONTRA LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PREMIER, CLASE 39.----------

Asunción, 19 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. contra LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca PREMIER clase 39, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PREMIER, solicitada para la clase 39, en base a la marca PREMIER 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. ° 001300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. CONTRA LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PREMIER, CLASE 39.----------

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado PREMIER solicitada en clase 39 y la marca registrada PREMIER, en clase 09. ----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "PREMIER" para proteger productos de la clase 09 específicamente: "*Todos*", tales como: "*Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores*"; mientras que la solicitud de registro "PREMIER" pretende proteger servicios de la clase 39, específicamente: "*Acompañamiento de viajeros; coordinación de preparativos de viaje para individuos o para grupos; facilitación de información de viajes; Información de viajes; organización de viajes; organización de viajes y cruceros; organización de viajes, excursiones y cruceros; preparación de visados de viajes, pasaportes y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; Reservas de plazas de viaje; Servicios de*

Resolución D.A.M.L n. ° 001300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. CONTRA LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PREMIER, CLASE 39.----------

agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte; Servicios de guía turística y de información sobre viajes; reservas de plazas de viaje; reservas de viajes; suministro de información sobre itinerarios de viaje". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos/ servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. CONTRA LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PREMIER, CLASE 39.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 324/22 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 PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. contra LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca PREMIER clase 39, Expediente n° 1840522 solicitada por LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ. ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PREMIER clase 39, Expediente n° 1840522 solicitada por LIDIA CONCEPCIÓN FIORE GONZÁLEZ. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRIFOLS, S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLEBOGALEN, CLASE 05.----------

Asunción, 19 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRIFOLS, S.A. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca FLEBOGALEN clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRIFOLS, S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLEBOGALEN, CLASE 05.----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FLEBOGALEN" y la marca oponente "FLEBOGAMMA", visualizamos que, ambas comparten la partícula FLEBO, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones FLEBOGALEN (solicitada), y FLEBOGAMMA (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **FLEBO**SMINA, Registro n° 578.310, **FLEBO**DRIL, Registro n° 560.822, **FLEBO**DIA, Registro n° 542.799, **FLEBO**SAN, Registro n° 537.488, **FLEBO**FLEX, Registro n° 515.377, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRIFOLS, S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLEBOGALEN, CLASE 05.----------

Que, el prefijo común "FLEBO" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

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

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

Que, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRIFOLS, S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLEBOGALEN, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRIFOLS, S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLEBOGALEN, CLASE 05.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 390/24 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 GRIFOLS, S.A. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca FLEBOGALEN clase 05, Expediente n° 2355574 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRIFOLS, S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLEBOGALEN, CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FLEBOGALEN clase 05, Expediente n° 2355574 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. ° 001302

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TV ACCIÓN S.A. CONTRA CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LO QUE PEGA SUENA" CLASE 38.----------

Asunción, 19 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TV ACCIÓN S.A. contra CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA sobre oposición al registro de marca "LO QUE PEGA SUENA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LO QUE PEGA SUENA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca E40 PEGA en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001302

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TV ACCIÓN S.A. CONTRA CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LO QUE PEGA SUENA" CLASE 38.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LO QUE PEGA SUENA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "E40 PEGA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001302

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TV ACCIÓN S.A. CONTRA CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LO QUE PEGA SUENA" CLASE 38.----------

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

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

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.° 249/2015, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001302

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TV ACCIÓN S.A. CONTRA CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LO QUE PEGA SUENA" CLASE 38.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TV ACCIÓN S.A. contra CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA sobre oposición al registro de marca "LO QUE PEGA SUENA" clase 38, Expediente n° 1329244 solicitada por CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LO QUE PEGA SUENA" clase 38, Expediente n° 1329244 solicitada por CINTHIA CATALINA BERNAL CONCHA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001303

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA PETER PEREZ AGRIZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 19 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra PETER PEREZ AGRIZZI sobre oposición al registro de marca "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca LIFE BALANCE 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. ° 001303

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA PETER PEREZ AGRIZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001303

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA PETER PEREZ AGRIZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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

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

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.° 410/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos •

Resolución D.A.M.L n. ° 001303

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA PETER PEREZ AGRIZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TV CHACOMER S.A.E. contra PETER PEREZ AGRIZZI sobre oposición al registro de marca "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2180474 solicitada por PETER PEREZ AGRIZZI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LB LIFE BEACH Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2180474 solicitada por PETER PEREZ AGRIZZI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.F. LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA., CONTRA GRUPO MERCANTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRYTON Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Asunción, 19 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: T.F. LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA., contra GRUPO MERCANTIL S.A. sobre oposición al registro de la marca TRYTON Y ETIQUETA clase 07, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TRYTON Y ETIQUETA, solicitada para la clase 07, en base a la marca TRITON 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. ° 001304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.F. LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA., CONTRA GRUPO MERCANTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRYTON Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TRYTON Y ETIQUETA solicitada en clase 07 y la marca registrada TRITON, en clase 18. -------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "TRITON" protege productos de la clase 18 específicamente: "*Todos*", tales como: "*Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales*"; mientras que la solicitud de registro "TRYTON Y ETIQUETA" pretende proteger productos de la clase 07, específicamente: *"Todos"*, tales como: "*Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos*".. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.F. LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA., CONTRA GRUPO MERCANTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRYTON Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 319/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR T.F. LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA., CONTRA GRUPO MERCANTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRYTON Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por T.F. LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA., contra GRUPO MERCANTIL S.A. sobre oposición al registro de la marca TRYTON Y ETIQUETA clase 07, Expediente n° 2370288 solicitada por GRUPO MERCANTIL S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TRYTON Y ETIQUETA clase 07, Expediente n° 2370288 solicitada por GRUPO MERCANTIL S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001305

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 20 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., contra PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. sobre oposición al registro de marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de las marcas LA UNIVERSAL, clase 30 y UNIVERSAL, clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

limitaciones a la hora 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, lo que respecta a la primera oposición "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca LA UNIVERSAL, clase 30; notamos que no solo existe identidad fonética sino también en los productos, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada UNIVERSAL Y ETIQUETA, resulta indudablemente similar a la marca oponente LA UNIVERSAL y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" en la misma clase 30. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementada la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge

Resolución D.A.M.L n. ° 001305

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"[2] ----------

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión respecto a la procedencia de los productos identificados bajo cada una de ellas. Es importante destacar que ambas marcas están destinadas a distinguir productos muy relacionados, lo cual refuerza la posibilidad de asociación indebida por parte de los consumidores. ----------

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

Que, además es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001305

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, lo que respecta a la segunda oposición, "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca UNIVERSAL, clase 09; notamos que si bien las clases son diferentes, visualmente son muy parecidas, para mayor apreciación se adjunta a continuación las etiquetas: ----------



Solicitud



Oposición

Que, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001305

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 154/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001305

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., contra PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. sobre oposición al registro de marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2183884 solicitada por PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2183884 solicitada por PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001306

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 20 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., contra PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. sobre oposición al registro de marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca UNIVERSAL, 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

---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001306

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL 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, "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca UNIVERSAL, clase 09; notamos que si bien las clases son diferentes, visualmente son muy parecidas, para mayor apreciación se adjunta a continuación las etiquetas: ----------



Solicitud



Oposición

Que, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en el uso de

Resolución D.A.M.L n. ° 001306

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA". En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente el elemento gráfico.----------

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión respecto a la procedencia de los productos identificados bajo cada una de ellas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas. ------

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión. Es importante destacar que ambas marcas cuentan con una etiqueta muy similar, lo cual refuerza la posibilidad de asociación indebida por parte de los consumidores. ----------

Que, además es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación y la etiqueta de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001306

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001306

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 123/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., contra PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. sobre oposición al registro de marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2183880 solicitada por PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2183880 solicitada por PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Asunción, 20 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., contra PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. sobre oposición al registro de marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca UNIVERSAL, clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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

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

Que, "UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca UNIVERSAL, clase 09; notamos que si bien las clases son diferentes, visualmente son muy parecidas, para mayor apreciación se adjunta a continuación las etiquetas: ----------



Solicitud



Oposición

Que, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografía similar y estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en el uso de

Resolución D.A.M.L n. ° 001307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA". En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente el elemento gráfico.----------

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión respecto a la procedencia de los productos identificados bajo cada una de ellas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas. ------

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión. Es importante destacar que ambas marcas cuentan con una etiqueta muy similar, lo cual refuerza la posibilidad de asociación indebida por parte de los consumidores. ----------

Que, además es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación y la etiqueta de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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

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

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

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

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de la Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios y Limpieza

Resolución D.A.M.L n. ° 001307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., CONTRA PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIVERSAL Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 124/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., contra PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. sobre oposición al registro de marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2183889 solicitada por PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2183889 solicitada por PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001308

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 20 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001308

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria, es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001308

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001308

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001308

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 640/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2340761 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2340761, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 27.----------

Asunción, 20 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 27, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 27, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 27.----------

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

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

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 27.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 27.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 27.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 27.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 638/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 27, Expediente n° 2340786 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 27, Expediente n° 2340786, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 20 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 639/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2339685 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2339685, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 21 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria, es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 628/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2340763 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2340763, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 21 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO 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. ° 001312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS 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 **GHIS** Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

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

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria, es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo* que la posicione

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 601/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2389330 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2389330, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001313

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Asunción, 21 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001313

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria, es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001313

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001313

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001313

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 629/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2340751 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2340751, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

Asunción, 21 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 16.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 631/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2340765 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 16, Expediente n° 2340765, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 20.----------

Asunción, 21 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 20, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 20, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 20.----------

limitaciones a la hora 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 **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 20.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 20.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 20.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de la Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 20.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 634/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 20, Expediente n° 2340769 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 20, Expediente n° 2340769, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001316

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 21 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO 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. ° 001316

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE 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 **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

---

2 Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001316

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001316

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001316

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 635/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2340758 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2340758, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001317

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 22 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001317

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad

Resolución D.A.M.L n. ° 001317

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo* que la posicione

---

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001317

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001317

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001317

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 606/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2389329 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2389329, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001318

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

Asunción, 22 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 24, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 24, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001318

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

limitaciones a la hora 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 **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001318

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001318

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001318

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001318

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 630/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 24, Expediente n° 2340780 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 24, Expediente n° 2340780, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001319

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

Asunción, 22 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 21, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 21, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001319

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001319

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria, es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001319

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001319

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001319

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 637/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 21, Expediente n° 2340774 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 21, Expediente n° 2340774, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Asunción, 22 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

limitaciones a la hora 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 **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

001320

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 633/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2339690 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2339690, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001321

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 22 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO 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

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001321

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Resolución D.A.M.L n. ° 001321

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria, es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001321

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001321

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001321

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 636/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2340783 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2340783, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 14.----------

Asunción, 22 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 14, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 14, en base al registro de la marca **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 14.----------

limitaciones a la hora 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 **GHIS** GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **GH1S** - GRANDE HAY UNO SOLO se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA (solicitada) y GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **GHIS**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra instalada en el mercado hace ya varios años. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), cuyo

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - Dirección General de Propiedad Intelectual - Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 14.----------

registro u uso por parte de otro, indefectiblemente causara un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. En efecto, *la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos*[2]. ----------

Que, la marca **GH1S (GRANDE HAY UNO SOLO)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.* Si bien es cierto, el solicitante se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la*

[2] Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Buenos Aires. Abeledo Perrot LexisNexis Argentina S.A., 2003. 5ta. Ed. Pg. 369.

Resolución D.A.M.L n. ° 001322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 14.----------

marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 001322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 14.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA, CLASE 14.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 632/24, 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 GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 14, Expediente n° 2339672 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 14, Expediente n° 2339672, solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001323

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANA COSTA, CRISTIAN DANIEL COSTA Y MARIA JORGELINA COSTA CONTRA DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DULCEVIOLETA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 22 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MARIANA COSTA, CRISTIAN DANIEL COSTA Y MARIA JORGELINA COSTA contra DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ sobre oposición al registro de la marca DULCEVIOLETA Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DULCEVIOLETA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca VIOLETTA en la clase 03, 16 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001323

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANA COSTA, CRISTIAN DANIEL COSTA Y MARIA JORGELINA COSTA CONTRA DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DULCEVIOLETA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VIOLETTA registrada en la clase 03, 16 y solicitada con anterioridad de 35 protege servicios en la 35 *tales como: "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial ; trabajos de oficina, todos relacionados a la venta de perfumes y cosméticos".* Por otro lado, la marca solicitada DULCEVIOLETA Y ETIQUETA en la clase 35, protege productos: *"servicios de comercialización, venta, importación y exportación de prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. VIOLETTA oponente en la clase 35 y otros, se enfoca en

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001323

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANA COSTA, CRISTIAN DANIEL COSTA Y MARIA JORGELINA COSTA CONTRA DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DULCEVIOLETA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

publicidad, trabajos de oficina entre otros, mientras que DULCEVIOLETA Y ETIQUETA solicitada en la clase 35, está más orientada hacia comercialización de prendas de vestir, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas VIOLETTA y DULCEVIOLETA, ***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, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos/ servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada, ***DULCE****VIOLETA*, constituye parte de su nombre comercial (DULCE) que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001323

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANA COSTA, CRISTIAN DANIEL COSTA Y MARIA JORGELINA COSTA CONTRA DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DULCEVIOLETA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 615/24 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 MARIANA COSTA, CRISTIAN DANIEL COSTA Y MARIA JORGELINA COSTA contra DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ sobre oposición al

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001323

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIANA COSTA, CRISTIAN DANIEL COSTA Y MARIA JORGELINA COSTA CONTRA DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DULCEVIOLETA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

registro de la marca DULCEVIOLETA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1777992 solicitada por DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DULCEVIOLETA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1777992 solicitada por DULCE MARIA CHAPARRO VELAZQUEZ ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMON NOLBERTO LOPEZ CONTRA COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAN BLAS RUN Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RAMON NOLBERTO LOPEZ contra COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE) sobre oposición al registro de marca "SAN BLAS RUN Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SAN BLAS RUN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca CORRIDA INTERNACIONAL SAL BLAS en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMON NOLBERTO LOPEZ CONTRA COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAN BLAS RUN 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SAN BLAS RUN Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición CORRIDA INTERNACIONAL SAN BLAS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada SAN BLAS RUN Y ETIQUETA y CORRIDA INTERNACIONAL SAN BLAS oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos servicios 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMON NOLBERTO LOPEZ CONTRA COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAN BLAS RUN Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, SAN BLAS RUN Y ETIQUETA (solicitada) y CORRIDA INTERNACIONAL SAN BLAS (oponente), se advierte que la marca solicitada incorpora de manera íntegra el elemento principal de la marca oponente: SAN BLAS, además, la palabra adicional RUN no aporta una diferenciación suficiente, ya que su traducción al español como "CORRER" refuerza la asociación conceptual con la marca de la oposición. Esta inclusión

Resolución D.A.M.L n. ° 001324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMON NOLBERTO LOPEZ CONTRA COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAN BLAS RUN Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

genera una similitud conceptual y fonética evidente , dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. En consecuencia, existe un riesgo significativo de que el público consumidor asocie ambas marcas o las confunda, especialmente considerando que comparten el mismo núcleo denominativo y podrían destinarse a productos o servicios afines.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 264/24, 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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMON NOLBERTO LOPEZ CONTRA COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAN BLAS RUN Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por RAMON NOLBERTO LOPEZ contra COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE) sobre oposición al registro de marca "SAN BLAS RUN Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2403041, solicitada por COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE).----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAN BLAS RUN Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2403041, solicitada por COMISIÓN CENTRAL DE EVENTOS Y OBRAS SOCIALES CDE (CCEOSCDE).----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR. contra CASA VITORIA S.A. sobre oposición al registro de marca "EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**EPIC** IMPORTADOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca **EPIC** BY META SPORTS 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.

limitaciones a la hora 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 **EPIC** IMPORTADOS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **EPIC** BY META SPORTS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA (solicitada) y EPIC BY META SPORTS (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **EPIC**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, el solicitante busca registrar la marca *EPIC* (IMPORTADOS) en la clase 35, donde el oponente ya cuenta con un registro vigente en la misma clase. Aunque los servicios protegidos por ambas marcas no están estrechamente relacionados, existe la posibilidad de generar confusión en el público consumidor. Esto se debe a que *EPIC* (BY META SPORTS), es una denominación ampliamente conocida en nuestro país, y en virtud de lo anterior, es necesario salvaguardar los

derechos previamente adquiridos por el oponente, quien goza de la protección de dicha denominación. Por ello, otorgar el registro solicitado podría inducir al error respecto al origen de los productos y servicios, afectando tanto a los consumidores como a la transparencia en el mercado, que además, en casos donde exista la posibilidad de confusión entre marcas, se exige una aplicación más estricta de los criterios de admisibilidad, priorizando la protección de los derechos de marcas ya registradas y del público consumidor. En este sentido, la protección al consumidor se erige como un principio fundamental para garantizar la claridad y evitar confusiones en el entorno comercial.----------.

Que, la marca **EPIC (BY META SPORTS)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*. Si bien es cierto, el solicitante se limita a adicionar la palabra *importados*, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "EPIC BY META SPORTS", Registros n°s. 533.149, 534.435 , 534.111, entre otros.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria, es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la marca,*

su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios

Resolución D.A.M.L n. ° 001325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 276/24, 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 VERLIN GALE RAY JR. contra CASA VITORIA S.A. sobre oposición al registro de marca "EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2316313 solicitada por CASA VITORIA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2316313, solicitada por CASA VITORIA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR. contra CASA VITORIA S.A. sobre oposición al registro de marca "EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**EPIC** IMPORTADOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca **EPIC** BY META SPORTS en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada **EPIC** IMPORTADOS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **EPIC** BY META SPORTS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA (solicitada) y EPIC BY META SPORTS (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente, **EPIC**. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, además el solicitante pretende el registro en la clase 38, mientras que el oponente tiene registro en la misma clase, es decir, tanto el solicitante como el oponente tienen por objeto distinguir los mismos servicios de la clase 38, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con registro previo y sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios • Signos Distintivos

Resolución D.A.M.L n. ° 001326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Que, la marca **EPIC (BY META SPORTS)** es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, que ostenta el carácter de marca notoria, registrada y solicitada en varias clases ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI. En ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, *el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*. Si bien es cierto, el solicitante se limita a adicionar la palabra *importados*, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

Que, asimismo el oponente arrimo pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, en lo cual podemos comprobar que la oponente tiene debidamente protegida en el país sus marcas "EPIC BY META SPORTS", Registros n°s. 533149, 534435 , 534111, entre otros.----------

Que, en el presente caso, resulta fundamental destacar la notoriedad de la marca oponente, entendida como aquella que es ampliamente conocida por el público dentro del sector al que están destinados los productos o servicios que distinguen. Para que una marca sea calificada como notoria , es necesario que concurran tres elementos esenciales: *la antigüedad en el uso de la marca, su empleo extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario significativo* que la posicione de manera destacada. En este contexto, la marca oponente ha logrado un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del público consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el mercado nacional confirma su condición de marca notoria, lo cual le otorga una protección reforzada frente a posibles riesgos de confusión o asociación con otras marcas.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Afines

Resolución D.A.M.L n. ° 001326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 279/24, 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:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR. CONTRA CASA VITORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA, CLASE 38.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VERLIN GALE RAY JR. contra CASA VITORIA S.A. sobre oposición al registro de marca "EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2316311 solicitada por CASA VITORIA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EPIC IMPORTADOS Y ETIQUETA" clase 38, Expediente n° 2316311, solicitada por CASA VITORIA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001327

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OMAR ALCIDES FERREIRA CONTRA OSCAR JIMENEZ GARAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FERTON, CLASE 07.----------

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OMAR ALCIDES FERREIRA contra OSCAR JIMENEZ GARAYO sobre oposición al registro de la marca FERTON clase 07, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FERTON , solicitada para la clase 07, en base a la marca FERTON 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. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001327

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OMAR ALCIDES FERREIRA CONTRA OSCAR JIMENEZ GARAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FERTON, CLASE 07.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y lo alegado por ambas partes, que consta en autos, se constata que la marca solicitada con anterioridad FERTON, se trata de la misma denominación que la oposición en cuestión FERTON en la clase 07, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, es pertinente destacar un hecho de gran relevancia para el presente caso: el solicitante fue el primero en obtener el registro de la denominación FERTON en la clase 08 , bajo el Registro n° 560.561, otorgado en fecha 28 de marzo de 2023 . Este registro otorga al solicitante derechos exclusivos sobre el uso de dicha denominación en la clase referida, confirmándole una clara ventaja en términos de prelación sobre la marca oponente, lo cual también es oportuno destacar que el solicitante OSCAR JIMENEZ GARAYO trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, la cuestión nos queda claro que solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, por otro lado, se ha verificado que el oponente presentó su solicitud para la misma denominación FERTON en una fecha posterior, lo que implica que no goza del derecho de prelación sobre el signo en cuestión, lo cual refuerza aún más la posición del solicitante en cuanto a la prioridad de derechos.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001327

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OMAR ALCIDES FERREIRA CONTRA OSCAR JIMENEZ GARAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FERTON, CLASE 07.----------

Que, en este sentido, uno de los aspectos clave a considerar es el ***Derecho de Prelación***, establecido en el Artículo 12 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas , que dispone: "La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora de presentación ante la Dirección de la Propiedad Industrial". Este principio, ampliamente reconocido en el derecho marcario, establece que quien presenta primero la solicitud de registro tiene un derecho preferente sobre quienes lo hagan posteriormente.----------

Que, en el presente caso, se ha verificado que la solicitud del solicitante fue presentada con anterioridad, lo cual le otorga un derecho preferente sobre la denominación FERTON, conforme al principio de prelación. Este hecho se encuentra debidamente documentado en los autos, demostrando que el solicitante cuenta con un derecho legítimo de prioridad para el uso de la marca. En consecuencia, no se encuentran fundamentados los argumentos expuestos en la oposición, pues no existe un impedimento jurídico válido para denegar el registro solicitado, al quedar demostrada la prioridad a favor del solicitante.----------

Que, asimismo, es relevante mencionar el principio general de *"Primero en tiempo, primero en derecho"* , el cual se aplica de manera uniforme para determinar la obtención del registro en casos de marcas similares o idénticas. Este principio asegura que el procedimiento de registro sea justo y ordenado, otorgando la prioridad a quien, de manera diligente, presente primero su solicitud ante la autoridad competente. Tal normativa no solo protege los derechos de prelación, sino que garantiza la transparencia y equidad en la concesión de registros de marcas, evitando así la duplicidad de signos que puedan generar confusión en el consumidor.----------

Que, en virtud de estos antecedentes, resulta evidente que la marca del solicitante cuenta con un derecho prioritario sobre la denominación FERTON, no sólo en la clase 08, sino también frente a cualquier intento posterior de la oponente por registrar el mismo signo en clases

Resolución D.A.M.L n. ° 001327

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OMAR ALCIDES FERREIRA CONTRA OSCAR JIMENEZ GARAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FERTON, CLASE 07.----------

relacionadas, como lo es la clase 07. Estos elementos confirman que el principio de prelación debe prevalecer en este caso, y que la oposición presentada carece de sustento jurídico suficiente para desvirtuar los derechos preferentes de la solicitante.----------

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° 442/24 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 OMAR ALCIDES FERREIRA contra OSCAR JIMENEZ GARAYO sobre oposición

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001327

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OMAR ALCIDES FERREIRA CONTRA OSCAR JIMENEZ GARAYO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FERTON, CLASE 07.----------

al registro de la marca, FERTON clase 07, Expediente n° 2412169 solicitada por OSCAR JIMÉNEZ GARAYO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FERTON clase 07, Expediente n° 2412169 solicitada por OSCAR JIMENEZ GARAYO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AGROALIMENTOS S.A. contra ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AA AGROALIMENTOS EMPRESA DEL GRUPO ARCOIRIS 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

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "AA AGROALIMENTOS EMPRESA DEL GRUPO ARCOIRIS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.L n. ° 001328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 172/24, 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 AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2141109 solicitada por ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2141109, solicitada por ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001329

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29.----------

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AGROALIMENTOS S.A. contra ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA clase 29, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca AA AGROALIMENTOS 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. ° 001329

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "AA AGROALIMENTOS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001329

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001329

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 175/24, 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 AGROALIMENTOS S.A. CONTRA ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2141111 solicitada por ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AA ALVARO ALIMENTOS IMPORT EXPORT S.A. Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2141111, solicitada por ALVARO ALIMENTOS IMPORT. EXPORT. SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001330

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR C.I.S.A. CONTRA KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOTEX SPORT, CLASE 05.----------

Asunción, 26 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INDUFAR C.I.S.A. contra KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., sobre oposición al registro de marca "KOTEX SPORT" clase 05, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KOTEX SPORT", solicitada para la clase 05, sobre la base del registro de la marca CONTEX clase 05, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001330

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR C.I.S.A. CONTRA KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOTEX SPORT, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "KOTEX SPORT" (marca solicitada) y CONTEX (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan la partícula TEX, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre KOTEX SPORT y CONTEX, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la

Resolución D.A.M.L n. ° 001330

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR C.I.S.A. CONTRA KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOTEX SPORT, CLASE 05.----------

jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la partícula "TEX", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre KOTEX SPORT y CONTEX son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los*

Resolución D.A.M.L n. ° 001330

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR C.I.S.A. CONTRA KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOTEX SPORT, CLASE 05.----------

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"[2].----------

Que, además es importante mencionar que la marca que prepondera en la solicitud es KOTEX, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases conforme se detalle en el escrito de contestación, tales afirmaciones nos lleva a concluir que la misma se trataría de una familia de marcas y, con la presente solicitud lo que pretende es ampliar un derecho ya adquirido.----------

Que, teniendo en cuenta lo argumentado precedentemente, a continuación se detallan algunas marcas que se encuentran registradas a nombre del solicitante: KOTEX, Reg. n° 536.588, U BY KOTEX, Reg. n° 532.943, KOTEX ESENCIAL, Reg. n° 551.801, KOTEX DISCRETA, Reg. n° 442.297.----------

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

[2] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001330

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR C.I.S.A. CONTRA KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOTEX SPORT, CLASE 05.----------

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 245/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INDUFAR C.I.S.A. contra KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., sobre oposición al registro de marca "KOTEX SPORT" clase 05, Expediente n° 1648342, solicitada por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KOTEX SPORT" clase 05, Expediente n° 1648342, solicitada por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001331

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 26 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra MAX MENDELSON RAFAEL sobre oposición al registro de marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de las marcas COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN) en clase 30 y LEÓN POPULAR en la clase 33 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. --------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001331

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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, lo que respecta a la primera oposición, "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN) en clase 30, si bien es cierto que ambas marcas comparten la palabra MBARETE, es importante mencionar que el solicitante MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 28, específicamente: "*Guantes de boxeo; guantes de artes marciales mixtas; tibiales para artes marciales; bolsas de boxeo; manillas para artes marciales; coderas*" mientras que el oponente COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN), protege productos de la clase 30, específicamente: "*Todos*", tales como: "*Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo*".----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 001331

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirá si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*[2] ----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", y COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN), ***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, lo que respecta a la segunda oposición, "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca LEÓN POPULAR en la clase 33. En el presente caso el oponente manifiesta. " *La etiqueta cuyo registro se pide reproduce varias de las características esenciales y distintivas de las marcas de mi mandante*

[2] *MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105*

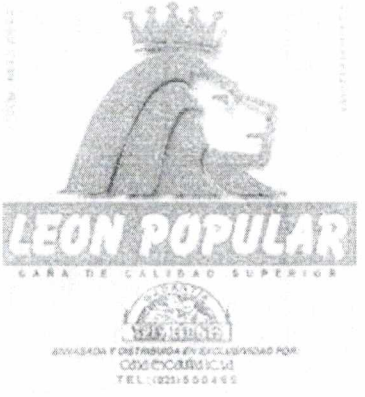
Resolución D.A.M.L n. ° 001331

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

y es probable que cause confusión en el consumidor///.... Como se puede observar, la firma imitó el diseño de mi mandante y la distribución gráfica del mismo, pues en ella puede verse la figura del perfil de la cabeza de un león mirando hacia el lado izquierdo, ubicada en la parte superior de la etiqueta, por encima de la denominación, la cuál está escrita en caracteres en mayúscula y de manera centrada, iguales elementos y misma disposición que las etiquetas de mi representada".----------

Que, en atención a lo precedentemente expuesto y para mejor ilustración se adjuntan ambas etiquetas para su apreciación: ----------





Solicitud **Oposición**

Que, haciendo un análisis minucioso se puede constatar que la etiqueta del oponente esta compuesta por un león que posee una corona, y esta diseñada en colores verde y amarillo oro, además de la denominación LEÓN POPULAR, mientras que la solicitud está constituida por un

Resolución D.A.M.L n. ° 001331

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

esbozo en trazos de un león estilizado, el cual no esta plenamente contorbeado, sino que induce a la idea de una león rugiendo sumado al slogan en idioma guaraní: MBARETE KO SIN LÍMITES.----------

Que, esta Dirección considera que la solicitud 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.----------

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 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.° 185/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001331

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra MAX MENDELSON RAFAEL sobre oposición al registro de marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2135514, solicitada por MAX MENDELSON RAFAEL.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2135514, solicitada por MAX MENDELSON RAFAEL.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 10.----------

Asunción, 26 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra MAX MENDELSON RAFAEL sobre oposición al registro de marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 10, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 10, en base al registro de las marcas COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN) en clase 30 y LEÓN POPULAR en la clase 33 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. --------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 10.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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, lo que respecta a la primera oposición, "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 10, en base al registro de la marca COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN) en clase 30, si bien es cierto que ambas marcas comparten la palabra MBARETE, es importante mencionar que el solicitante MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 10, específicamente: "*Exclusivamente vendas,*" mientras que el oponente COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN), protege productos de la clase 30, específicamente: "*Todos*", tales como: "*Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo*".----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras*

Resolución D.A.M.L n. ° 001332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 10.----------

diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirá si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"[2] ----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", y COPALSA IMBARETEVEA (SLOGAN), ***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, lo que respecta a la segunda oposición, "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 10, en base al registro de la marca LEÓN POPULAR en la clase 33. En el presente caso el oponente manifiesta. " *La etiqueta cuyo registro se pide reproduce varias de las características esenciales y distintivas de las marcas de mi mandante y es probable que cause confusión en el consumidor///.... Como se puede observar, la firma imitó el diseño de mi mandante y la distribución gráfica del mismo, pues en ella puede verse la figura del*

[2] *MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción. págs. 104-105*

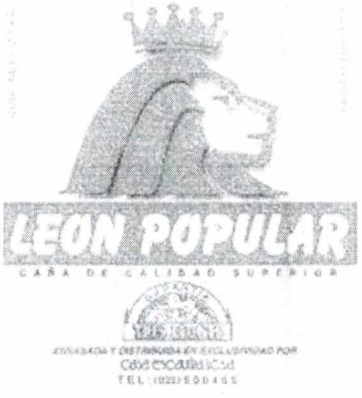
Resolución D.A.M.L n. ° 001332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 10.----------

perfil de la cabeza de un león mirando hacia el lado izquierdo, ubicada en la parte superior de la etiqueta, por encima de la denominación, la cuál está escrita en caracteres en mayúscula y de manera centrada, iguales elementos y misma disposición que las etiquetas de mi representada".----------

Que, en atención a lo precedentemente expuesto y para mejor ilustración se adjuntan ambas etiquetas para su apreciación:----------





Solicitud **Oposición**

Que, haciendo un análisis minucioso se puede constatar que la etiqueta del oponente esta compuesta por un león que posee una corona, y esta diseñada en colores verde y amarillo oro, además de la denominación LEÓN POPULAR, mientras que la solicitud está constituida por un esbozo en trazos de un león estilizado, el cual no esta plenamente contorbeado, sino que induce a

Resolución D.A.M.L n. ° 001332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 10.----------

la idea de una león rugiendo sumado al slogan en idioma guaraní: MBARETE KO SIN LÍMITES.----------

Que, esta Dirección considera que la solicitud 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.----------

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 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.° 184/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. contra

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios-Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) Y COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. CONTRA MAX MENDELSON RAFAEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 10.----------

MAX MENDELSON RAFAEL sobre oposición al registro de marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 10, Expediente n° 2135512, solicitada por MAX MENDELSON RAFAEL.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "MBARETE KO SIN LÍMITE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 10, Expediente n° 2135512, solicitada por MAX MENDELSON RAFAEL.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001333

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 35.----------

Asunción, 26 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL contra AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. sobre oposiciones al registro de la marca SOMOS SELENT (SLOGAN), clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca SOMOS SELENT SLOGAN solicitada para la clase 35, en base a las marcas DE MI CHACRA A TU CASA (SLOGAN) y DEL CAMPO, en la clase 35 y 30 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. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001333

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), 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 SOMOS SELENT (SLOGAN) y las marcas oponentes DE MI CHACRA A TU CASA (SLOGAN) y DEL CAMPO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024 el solicitante solicita adecuar la solicitud de registro de la marca y entre otras cosas menciona: "*Que, por el presente escrito vengo a solicitar la EXCLUSIÓN de las PALABRAS DEL CAMPO A LA CIUDAD, de la denominación de la marca citada más arriba; quedando SOMOS SELENT SLOGAN, a cuyo efecto acompaño nuevas memorias descriptivas de la marca*".----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registros: SELENT Reg. n° 432.654, clase 30 y n° 544.074 clase 35 respectivamente, con lo que se

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001333

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 35.----------

comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, 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 **SOMOS SELENT (SELENT S.A.)** constituye su nombre comercial , 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, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*

Resolución D.A.M.L n. ° 001333

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 35.----------

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, 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 las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 274/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL contra AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. sobre oposiciones al registro de la marca SOMOS SELENT (SLOGAN), clase 35, Expediente n° 2425412, solicitada por AGROINDUSTRIAL SELENT S.A.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001333

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SOMOS SELENT (SLOGAN) clase 35, Expediente n° 2425412 solicitada por AGROINDUSTRIAL SELENT S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001334

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 30.----------

Asunción, 26 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL contra AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. sobre oposiciones al registro de la marca SOMOS SELENT (SLOGAN), clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca SOMOS SELENT SLOGAN solicitada para la clase 30, en base a las marcas DE MI CHACRA A TU CASA (SLOGAN) y DEL CAMPO, en la clase 35 y 30 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. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001334

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 30.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 SOMOS SELENT (SLOGAN) y las marcas oponentes DE MI CHACRA A TU CASA (SLOGAN) y DEL CAMPO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024 el solicitante solicita adecuar la solicitud de registro de la marca y entre otras cosas menciona: "*Que, por el presente escrito vengo a solicitar la EXCLUSIÓN de las PALABRAS DEL CAMPO A LA CIUDAD, de la denominación de la marca citada más arriba; quedando SOMOS SELENT SLOGAN, a cuyo efecto acompaño nuevas memorias descriptivas de la marca*".----------

Que, en efecto corresponde también señalar que el solicitante ya cuenta con registros: SELENT Reg. n° 432.654, clase 30 y n° 544.074 clase 35 respectivamente, con lo que se

Resolución D.A.M.L n. ° 001334

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 30.----------

comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

Que, 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 **SOMOS SELENT (SELENT S.A.)** constituye su nombre comercial , 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, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 001334

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 30.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, 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 las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 273/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL contra AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. sobre oposiciones al registro de la marca SOMOS SELENT (SLOGAN), clase 30, Expediente n° 2425418, solicitada por AGROINDUSTRIAL SELENT S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001334

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN - FECOPROD LTDA. Y EDUARDO ARIEL SELENT VAN NEVEL CONTRA AGROINDUSTRIAL SELENT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOMOS SELENT (SLOGAN), CLASE 30.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SOMOS SELENT (SLOGAN) clase 30, Expediente n° 2425418 solicitada por AGROINDUSTRIAL SELENT S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001335

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ULTRABIO" CLASE 01.----------

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. contra ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y sobre oposición al registro de marca "ULTRABIO" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ULTRABIO", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca ULTRACAINA 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. ° 001335

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ULTRABIO" CLASE 01.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección es del criterio que las marcas ULTRABIO (solicitada) y ULTRACAINA (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la partícula ULTRA, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjuntos distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica como auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.----------

Que, aunque se observa cierta similitud entre las marcas, en término fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, la partícula ULTRA, es de uso común en denominaciones agrícolas e industriales para marcas comprendidas en la clase 01, 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: **ULTRA**SOL Registro n° 592045, **ULTRA** CIC Registro n° 545589, **ULTRA**SONICO Registro n° 540582, **ULTRA** MAG, Registro n° 559731, **ULTRA** BAKE Registro n° 531188, **ULTRA** S Registro n° 514211, **ULTRAZEB** PREMIUM Registro n° 483056, **ULTRA-FI**

Resolución D.A.M.L n. ° 001335

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ULTRABIO" CLASE 01.----------

REACH Registro n° 423781.Las mismas se encuentran coexistiendo en la misma clase 01 a nombre de distintos titulares.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ULTRABIO y ULTRACAINA no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas ("BIO y CAINA") introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio en función de pequeñas variaciones fonéticas y graficas, en este sentido, el sufijo BIO remite claramente a productos relacionados con el medio ambiente, a productos derivados de la agricultura, mientras que CAINA remite claramente al sector farmacéutico y medicinal, lo que disminuye aun mas la posibilidad de confusión en el mercado, tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre ULTRABIO y ULTRACAINA es viable sin riesgo de confusión o prejuicio. ----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 01. Dicha clase engloba una amplia gama de productos agrícolas e industriales, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la clase 01, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama agrícola e industrial. 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 mas eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria. ----------

Que, al profundizar en las diferencias ULTRABIO y ULTRACAINA, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de las marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto en conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque exista cierta similitud fonética por compartir la partícula ULTRA,

Resolución D.A.M.L n. ° 001335

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ULTRABIO" CLASE 01.----------

las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre ULTRABIO y ULTRACAINA son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas generan una impresión general claramente diferenciada. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 471/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. contra ULTRABIO PY SOCIEDAD DE

Resolución D.A.M.L n. ° 001335

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ULTRABIO" CLASE 01.----------

RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de marca "ULTRABIO" clase 01, Expediente n° 19100059, solicitada por ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ULTRABIO" clase 01, Expediente n° 19100059, solicitada por ULTRABIO PY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos - REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYE ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CLOROX COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLORHEX" CLASE 05.----------

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE CLOROX COMPANY contra CORPORACION BIOTECNICA S.A. sobre oposición al registro de marca "CLORHEX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CLORHEX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca CLOROX 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. ° 001336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CLOROX COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLORHEX" CLASE 05.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de las marcas "CLORHEX", clase 05 y la oposición "CLOROX" clase 05.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**CLORHEX**" y la marca oponente "**CLOROX**", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente a la marca registrada, es decir se comparten letras en el mismo orden. La única diferencia entre el solicitante y el oponente son las ultimas letras "**CLOR**HEX – **CLOR**OX**".** De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugnas son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia. ----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en lamente el consumidor, al pretender la solicitante registrar la marca **CLORHEX** en la misma clase 05. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas, analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que seria comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CLOROX COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLORHEX" CLASE 05.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 337/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CLOROX COMPANY CONTRA CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CLORHEX" CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE CLOROX COMPANY contra CORPORACION BIOTECNICA S.A. sobre oposición al registro de marca "CLORHEX" clase 05, Expediente n° 2216986 solicitada por CORPORACION BIOTECNICA S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CLORHEX" clase 05, Expediente n° 2216986 solicitada por CORPORACION BIOTECNICA S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001337

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL" CLASE 09.----------

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca "OLD SCHOOL" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OLD SCHOOL", solicitada para la clase 09, en base a la solicitud de la marca OLD SKOOL 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. ° 001337

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL" 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, el solicitante OLD SCHOOL pretende el registro para productos de la clase 09, tales como: "*Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.*".- Mientras que la oponente OLD SKOOL (registrada) protege productos de la clase 09, específicamente: "*Fundas y fundas protectoras para teléfonos celulares, computadoras portátiles y reproductores multimedia portátiles; Auriculares para teléfonos móviles; auriculares, audífonos; Gafas, gafas de sol, estuches de gafas de sol; Bolsas para laptop comprendidos en la clase 9 (NUEVE).*".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada OLD SCHOOL resulta indudablemente similar a la oponente OLD SKOOL, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001337

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL" CLASE 09.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca OLD SCHOOL, **en la misma clase 09**. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares.----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: "*Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.*"----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 306/24, 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:

---

2 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001337

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL" CLASE 09.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de marca "OLD SCHOOL" clase 09, Expediente n° 2330550 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OLD SCHOOL" clase 09, Expediente n° 2330550 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001338

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 05.----------

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de la marca OLD SCHOOL, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OLD SCHOOL, solicitada para la 05 en base al registro de marca OLD SKOOL 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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001338

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 05.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **OLD SKOOL** en la clase 09 protege: *"Fundas y fundas protectoras para teléfonos celulares, computadoras portátiles y reproductores multimedia portátiles; Auriculares para teléfonos móviles; auriculares, audífonos; Gafas, gafas de sol, estuches de gafas de sol; Bolsas para laptop comprendidos en la clase 9 (NUEVE)*, y la solicitada **OLD SCHOOL**, clase 05 pretende proteger: Todos los Productos, tales como:" *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas OLD SCHOOL, solicitada en la clase 05, y OLD SKOOL registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001338

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 05.----------

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° 322/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de la marca OLD SCHOOL, clase 05, Expediente n° 2330548 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OLD SCHOOL, clase 05, Expediente n° 2330548 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001339

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 35.----------

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de la marca OLD SCHOOL, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OLD SCHOOL, solicitada para la 35 en base al registro de marca OLD SKOOL 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

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001339

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 35.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **OLD SKOOL** en la clase 09 protege: *"Fundas y fundas protectoras para teléfonos celulares, computadoras portátiles y reproductores multimedia portátiles; Auriculares para teléfonos móviles; auriculares, audífonos; Gafas, gafas de sol, estuches de gafas de sol; Bolsas para laptop comprendidos en la clase 9 (NUEVE)*, y la solicitada **OLD SCHOOL**, clase 35 pretende proteger: "*Servicios de prospección de ventas para terceros; marketing / mercadotecnia; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; demostración de productos; servicios de agencias de importación-exportación; publicidad de tabaco, artículos de tabacos, de vapes, cigarrillos electrónicos, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de puestos de venta, decoración de vidrieras (escaparates), distribución de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), ventas en subasta pública comprendidos en la clase internacional 35 (treinta y cinco).*", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas OLD SCHOOL, solicitada en la clase 35, y OLD SKOOL registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001339

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 35.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 149/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de la marca OLD SCHOOL, clase 35, Expediente n° 2330547 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OLD SCHOOL, clase 35, Expediente n° 2330547 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001340

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 34.----------

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de la marca OLD SCHOOL, clase 34, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OLD SCHOOL, solicitada para la 34 en base al registro de marca OLD SKOOL 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

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001340

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 34.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **OLD SKOOL** en la clase 09 protege: *"Fundas y fundas protectoras para teléfonos celulares, computadoras portátiles y reproductores multimedia portátiles; Auriculares para teléfonos móviles; auriculares, audífonos; Gafas, gafas de sol, estuches de gafas de sol; Bolsas para laptop comprendidos en la clase 9 (NUEVE)*, y la solicitada **OLD SCHOOL**, clase 34 pretende proteger: Todos los Productos, tales como:" *Tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas OLD SCHOOL, solicitada en la clase 34, y OLD SKOOL registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001340

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VANS, INC. CONTRA MOHAMAD ZEIN SALAME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLD SCHOOL", CLASE 34.----------

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° 307/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VANS, INC. contra MOHAMAD ZEIN SALAME sobre oposición al registro de la marca OLD SCHOOL, clase 34, Expediente n° 2330549 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OLD SCHOOL, clase 34, Expediente n° 2330549 solicitada por MOHAMAD ZEIN SALAME.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001341

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA PARAGUAY CONSULTORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT", CLASE 36.----------

Asunción, 28 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra PARAGUAY CONSULTORES S.R.L. sobre oposición al registro de la marca FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT, clase 36, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT, solicitada para la 36 en base al registro de marca FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan) en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001341

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA PARAGUAY CONSULTORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT", CLASE 36.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan)** en la clase 35 protege: *"Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),* y la solicitada **FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT**, clase 36 pretende proteger: "*Servicios de sociedades de inversión y de sociedades de cartera; los servicios de corredores de bienes y valores; los servicios en relación con operaciones monetarias con garantía de agentes fiduciarios; Servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, tales como las cooperativas de crédito, las compañías financieras individuales, los prestamistas.*", como se puede notar los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT, solicitada en la clase 36, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (Slogan) registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 001341

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA PARAGUAY CONSULTORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT", CLASE 36.----------

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° 312/22 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIETAL S.A. contra PARAGUAY CONSULTORES S.R.L. sobre oposición al registro de la marca FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT, clase 36, Expediente n° 2049006 solicitada por PARAGUAY CONSULTORES S.R.L .---------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FORTIS PETRA TACTICAL INVESTMENT, clase 36, Expediente n° 2049006 solicitada por PARAGUAY CONSULTORES S.R.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001342

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ELKEM ASA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPERSEED", CLASE 06.-

Asunción, 28 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OCEAN QUALITY S.R.L. contra ELKEM ASA sobre oposición al registro de la marca SUPERSEED, clase 06, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SUPERSEED, solicitada para la 06 en base a la solicitud de registro de marca SUPER SEED en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001342

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ELKEM ASA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPERSEED", CLASE 06.-

Que, la marca oponente **SUPER SEED** en la clase 35 pretende proteger: *"Importación, exportación, comercialización, gestión de negocios comerciales, abastecimiento a terceros de productos de la agricultura y silvicultura, horticola en general,* y la solicitada **SUPERSEED**, clase 06 pretende proteger: "*Aleaciones aditivas para la producción de hierro y acero; comprendidas en la clase 6 (SEIS)*", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **SUPERSEED**, solicitada en la clase 06, y **SUPER SEED** (marca oponente) en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el 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° 450/2022 emitido por la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001342

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ELKEM ASA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPERSEED", CLASE 06.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por OCEAN QUALITY S.R.L. contra ELKEM ASA sobre oposición al registro de la marca SUPERSEED, clase 06, Expediente n° 2103841 solicitada por ELKEM ASA.---

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SUPERSEED, clase 06, Expediente n° 2103841 solicitada por ELKEM ASA.-

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001343

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E.Y BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" CLASE 32.----------

Asunción, 28 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E.Y BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra NATURAL INSTANT FOODS sobre oposición al registro de marca "CHOCO YA!" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHOCO YA!", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca "CHOCO MAS CHACOMER" en clase 30 y "CHOCOLÉ" en clase 29 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001343

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E.Y BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" CLASE 32.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CHOCO YA!" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marca oponentes "CHOCO MAS CHACOMER" y "CHOCOLÉ", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas CHOCO YA! (solicitada) y CHOCO MAS CHACOMER (registrada) y CHOCOLÉ (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001343

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E.Y BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" CLASE 32.----------

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 301/24 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. ° 001343

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CHACOMER S.A.E.Y BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" CLASE 32.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por CHACOMER S.A.E.Y BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra NATURAL INSTANT FOODS sobre oposición al registro de marca "CHOCO YA!" clase 32, Expediente n° 2063339 solicitada por NATURAL INSTANT FOODS ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHOCO YA!" clase 32, Expediente n° 2063339 solicitada por NATURAL INSTANT FOODS.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EL TRIGAL S.A, CHACOMER S.A.E., BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. Y ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" CLASE 30.----------

Asunción, 28 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: EL TRIGAL S.A, CHACOMER S.A.E., BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. Y ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA contra NATURAL INSTANT FOODS sobre oposición al registro de marca "CHOCO YA!" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHOCO YA!", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca "CHOCOCHIPS" en clase 30, "CHOCO MAS CHACOMER" en clase 30, "CHOCOLÉ" en clase 29 y CHOCODRINK'S en clase 30 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EL TRIGAL S.A, CHACOMER S.A.E., BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. Y ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" CLASE 30.----------

de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CHOCO YA!" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marca oponentes "CHOCOCHIPS", "CHOCO MAS CHACOMER", "CHOCOLÉ" y "CHOCODRINK'S", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas CHOCO YA! (solicitada) y "CHOCOCHIPS" (registrada), "CHOCO MAS CHACOMER" (registrada), "CHOCOLÉ" (registrada) y CHOCODRINK'S (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 001344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EL TRIGAL S.A, CHACOMER S.A.E., BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. Y ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" CLASE 30.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual • Dirección Gral. de Propiedad Intelectual • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EL TRIGAL S.A, CHACOMER S.A.E., BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. Y ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NATURAL INSTANT FOODS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO YA!" 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.° 306/24 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 las acciones deducidas por EL TRIGAL S.A, CHACOMER S.A.E., BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. Y ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA contra NATURAL INSTANT FOODS sobre oposición al registro de marca "CHOCO YA!" clase 30, Expediente n° 2063338 solicitada por NATURAL INSTANT FOODS ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHOCO YA!" clase 30, Expediente n° 2063338 solicitada por NATURAL INSTANT FOODS.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOC-BON" CLASE 30.----------

Asunción, 28 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra MERCADO PLUS S.A. sobre oposición al registro de marca "CHOC-BON" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHOC-BON", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca "CHOCO MAS CHACOMER" en clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOC-BON" CLASE 30.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CHOC-BON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "CHOCO MAS CHACOMER", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas CHOC-BON (solicitada) y CHOCO MAS CHACOMER (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. °____001345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOC-BON" CLASE 30.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 199/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHOC-BON" CLASE 30.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. contra MERCADO PLUS S.A. sobre oposición al registro de marca "CHOC-BON" clase 30, Expediente n° 2311082 solicitada por MERCADO PLUS S.A..----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHOC-BON" clase 30, Expediente n° 2311082 solicitada por MERCADO PLUS S.A..----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. CONTRA SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DISCOVERY EXPEDITION PY" CLASE 25.----------

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. contra SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI sobre oposición al registro de marca "DISCOVERY EXPEDITION PY" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DISCOVERY EXPEDITION PY", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca "DISCOVERY EXPEDITION" en clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. CONTRA SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DISCOVERY EXPEDITION PY" CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DISCOVERY EXPEDITION PY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "DISCOVERY EXPEDITION", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas DISCOVERY EXPEDITION PY (solicitada) y DISCOVERY EXPEDITION (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa

Resolución D.A.M.L n. ° 001346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. CONTRA SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DISCOVERY EXPEDITION PY" CLASE 25.----------

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 667/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. CONTRA SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DISCOVERY EXPEDITION PY" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. contra SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI sobre oposición al registro de marca "DISCOVERY EXPEDITION PY" clase 25, Expediente n° 2035143 solicitada por SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DISCOVERY EXPEDITION PY" clase 25, Expediente n° 2035143 solicitada por SILVANA PATRICIA CORVALAN DE LAMPERTTI.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001347

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA PRODUFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRODUFERTIL K700, CLASE 01.----------

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOVELAND PRODUCTS, INC contra PRODUFERTIL S.A. sobre oposición al registro de la marca PRODUFERTIL K700 clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PRODUFERTIL K700 solicitada para la clase 01, en base a la marca LI 700 en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001347

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA PRODUFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRODUFERTIL K700, 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, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento "700", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas PRODUFERTIL K700 y LI 700, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. Al analizar de manera más profunda, se observa que la marca solicitante ha limitado su producto a exclusivamente clase 01 (*fertilizantes)* mientras que la marca oponente cuenta con una *protección de productos como (surfactantes penetrantes)*, dentro de la clase 05. Esta diferencia en la naturaleza y propósito de los productos, sumada a las particularidades del uso refuerza la idea de que no existe riesgo de confusión. Así, las diferencias en el ámbito de

protección, uso y comercialización de los productos en cuestión permiten concluir que ambas marcas son claramente diferenciables, y que su coexistencia no generará confusión entre los consumidores.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al respecto, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo expuesto por el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

[2] Bestone - Canabellas - Derecho de Marcas - Tomo II pág. 48 y citas jurisprudenciales.

Resolución D.A.M.L n. ° 001347

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA PRODUFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRODUFERTIL K700, CLASE 01.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada, ***PRODUFERTIL K700***, constituye parte de su nombre comercial (PRODUFERTIL S.A.) que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".*----------

[3] Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001347

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA PRODUFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRODUFERTIL K700, CLASE 01.----------

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° 485/24 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 LOVELAND PRODUCTS, INC contra PRODUFERTIL S.A. sobre oposición al registro de la marca PRODUFERTIL K700, clase 01, Expediente n° 2221544 solicitada por PRODUFERTILS.A.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001347

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS, INC CONTRA PRODUFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRODUFERTIL K700, CLASE 01.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PRODUFERTIL K700 clase 01, Expediente n° 2221544 solicitada por PRODUFERTIL S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001348

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. CONTRA ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OÍDO AMIGO" CLASE 44.----------

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA sobre oposición al registro de marca "OÍDO AMIGO" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OÍDO AMIGO", solicitada para la clase 44, en base a la solicitud de registro de la marca "AMIGO" en clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. °____001348

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. CONTRA ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OÍDO AMIGO" CLASE 44.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OÍDO AMIGO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "AMIGO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas OÍDO AMIGO (solicitada) y AMIGO (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

Resolución D.A.M.L n. ° 001348

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. CONTRA ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OÍDO AMIGO" CLASE 44.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 533/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001348

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. CONTRA ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OÍDO AMIGO" CLASE 44.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AMIGO Y ARDITI S.A.C.I. contra ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA sobre oposición al registro de marca "OÍDO AMIGO" clase 44, Expediente n° 2074465 solicitada por ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OÍDO AMIGO" clase 44, Expediente n° 2074465 solicitada por ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001349

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI Y CIA. S.A. CONTRA UNION S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA CLASE 03.----------

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOSE RUOTI Y CIA. S.A. contra UNION S.R.L. sobre oposición al registro de la marca NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA solicitada para la clase 03, en base a la marca NUTRELLA 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. ° 001349

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI Y CIA. S.A. CONTRA UNION S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRILEA CAREY 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 NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA y la marca oponente NUTRELLA, notamos que; las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al analizar la similitud entre las marcas NUTRILEA CAREY y NUTRELLA en la clase 03, se observa que, si bien ambas denominaciones comparten la raíz 'NUTR', su construcción fonética y visual en conjunto permite distinguirlas claramente en la percepción del consumidor promedio. NUTRILEA CAREY finaliza con el sufijo *LEA*, además va acompañado de la palabra CAREY, que le otorga una sonoridad única y diferenciadora, mientras que NUTRELLA finaliza en *LLA*, lo cual le confiere una entonación distinta que facilita la identificación independiente de cada marca.----------

Que, tanto la partícula NUTR, es de uso común para marcas comprendidas en la clase 03 y otras, 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 : **NUTRI**LOGIE Registro n° 503.047, **NUTRI**LIFT Registro n° 546.564, **NUTRI**-BIO Registro n° 549.363, **NUTRI**UM Registro n° 412.787 y **NUTRI**SSE Registro n° 561.980, entre otros.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001349

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI Y CIA. S.A. CONTRA UNION S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA CLASE 03.----------

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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*----------

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° 349/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 001349

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE RUOTI Y CIA. S.A. CONTRA UNION S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA CLASE 03.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JOSE RUOTI Y CIA. S.A. contra UNION S.R.L. sobre oposición al registro de la marca NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA, clase 03, Expediente n° 2203482 solicitada por UNION S.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NUTRILEA CAREY Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2203482 solicitada por UNION S.R.L. ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" CLASE 09.----------

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ORANGE BRAND SERVICES LIMITED contra NICOLAS CASTILLO ARMAS sobre oposición al registro de marca "OPEN ORANGE" clase 09, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OPEN ORANGE", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca "ORANGE" 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. ° 001350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OPEN ORANGE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ORANGE", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas OPEN ORANGE (solicitada) y ORANGE (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

Resolución D.A.M.L n. ° 001350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" CLASE 09.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 193/2024 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" CLASE 09.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ORANGE BRAND SERVICES LIMITED contra NICOLAS CASTILLO ARMAS sobre oposición al registro de marca "OPEN ORANGE" clase 09, Expediente n° 2359551 solicitada por NICOLAS CASTILLO ARMAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OPEN ORANGE" clase 09, Expediente n° 2359551 solicitada por NICOLAS CASTILLO ARMAS.---------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" CLASE 42.----------

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ORANGE BRAND SERVICES LIMITED contra NICOLAS CASTILLO ARMAS sobre oposición al registro de marca "OPEN ORANGE" clase 42, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OPEN ORANGE", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca "ORANGE" 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. ° 001351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OPEN ORANGE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ORANGE", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas OPEN ORANGE (solicitada) y ORANGE (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

Resolución D.A.M.L n. ° 001351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" CLASE 42.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 192/2024 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ORANGE BRAND SERVICES LIMITED CONTRA NICOLAS CASTILLO ARMAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPEN ORANGE" CLASE 42.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ORANGE BRAND SERVICES LIMITED contra NICOLAS CASTILLO ARMAS sobre oposición al registro de marca "OPEN ORANGE" clase 42, Expediente n° 2359556 solicitada por NICOLAS CASTILLO ARMAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OPEN ORANGE" clase 42, Expediente n° 2359556 solicitada por NICOLAS CASTILLO ARMAS.---------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001352

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAPINEL S.A. CONTRA MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CAPINEL S.A. contra MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA clase 43, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA MARTINA BURGER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base a la marca LA MARTINA 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. ° 001352

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAPINEL S.A. CONTRA MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca LA MARTINA registrada en la clase 35 protege productos *tales como: "Servicios de publicidad, servicios de administración de negocios, servicios relacionados con la ayuda en la explotación comercial y servicios reagrupamiento de mercaderías en un solo ámbito para facilitar la elección del público consumidor y exposiciones con fines comerciales".* Por otro lado, la marca solicitada LA MARTINA BURGER HOUSE en la clase 43, protege SERVICIOS: *"Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bares de comida rápida; servicios de comedores; servicios de bebidas y comidas preparadas".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. LA MARTINA oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de publicidad, administración de negocios entre otros, mientras que LA MARTINA BURGER

Resolución D.A.M.L n. ° 001352

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAPINEL S.A. CONTRA MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

HOUSE solicitada en la clase 43, está más orientada hacia servicios como restaurantes y bares entre otros, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LA MARTINA Y LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA, 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, también cabe señalar que la marca solicitada LA MARTINA BURGER HOUSE, 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. ° 001352

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAPINEL S.A. CONTRA MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 43 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, 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° 191/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001352

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAPINEL S.A. CONTRA MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CAPINEL S.A. contra MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 22103335 solicitada por MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LA MARTINA BURGER HOUSE Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 22103335 solicitada por MARTIN ALEJANDRO GONZÁLEZ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D-BOSS" CLASE 34.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT. S.A. sobre oposición al registro de marca "D-BOSS" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "D-BOSS", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca "BOSS" en clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D-BOSS" CLASE 34.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "D-BOSS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "BOSS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas D-BOSS (solicitada) y BOSS (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto

Resolución D.A.M.L n. ° 001353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D-BOSS" CLASE 34.----------

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 665/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG CONTRA SANTA BIANCA IMPORT EXPORT. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "D-BOSS" CLASE 34.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra SANTA BIANCA IMPORT EXPORT. S.A. sobre oposición al registro de marca "D-BOSS" clase 34, Expediente n° 2155632 solicitada por SANTA BIANCA IMPORT EXPORT. S.A..-

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "D-BOSS" clase 34, Expediente n° 2155632 solicitada por SANTA BIANCA 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. ° 001354

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.) CONTRA FENICIA IMPORT & EXPORT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA" CLASE 14.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.) contra FENICIA IMPORT & EXPORT sobre oposición al registro de marca "DOLCE VITA" clase 14, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DOLCE VITA", solicitada para la clase 14, en base al registro extranjero "LONGINES DOLCEVITA" en clase 14, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 001354

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.) CONTRA FENICIA IMPORT & EXPORT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA" CLASE 14.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DOLCE VITA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "LONGINES DOLCEVITA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas DOLCE VITA (solicitada) y LONGINES DOLCEVITA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y

Resolución D.A.M.L n. ° 001354

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.) CONTRA FENICIA IMPORT & EXPORT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA" CLASE 14.----------

69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde

Resolución D.A.M.L n. ° 001354

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.) CONTRA FENICIA IMPORT & EXPORT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA" CLASE 14.----------

confirmar el Dictamen n.° 210/24 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 COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.) contra FENICIA IMPORT & EXPORT sobre oposición al registro de marca "DOLCE VITA" clase 14, Expediente n° 2238322 solicitada por FENICIA IMPORT & EXPORT.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DOLCE VITA" clase 14, Expediente n° 2238322 solicitada por FENICIA IMPORT & EXPORT.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001355

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA Y PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA DANONE ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRIEGO Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA Y PARMALAT PARAGUAY S.A. contra DANONE ARGENTINA S.A. sobre oposición al registro de marca "GRIEGO Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GRIEGO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base a los registros YOGURT GRIEGO LA PRADERA y el TÉRMINO GENÉRICO (GRIEGO)" clase 29 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

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001355

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA Y PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA DANONE ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRIEGO Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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, tras realizar el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GRIEGO Y ETIQUETA" y las oposiciones presentadas, se observa lo siguiente: **en relación con la primera oposición**, "YOGUR GRIEGO LA PRADERA", las marcas no podrían coexistir pacíficamente debido a que la oponente ya posee el registro de la marca "YOGUR GRIEGO" en la clase 29. Esto genera un riesgo de confusión para los consumidores, quienes podrían asociar ambas denominaciones al mismo origen empresarial, especialmente porque ambas hacen referencia a productos similares.----------

Que, respecto a la segunda oposición, se debe resaltar que la denominación "GRIEGO" constituye un término genérico que carece de la distintividad requerida para su registro como marca. Este término tiene una naturaleza descriptiva, ya que hace referencia directa a un tipo específico de yogurt ampliamente reconocido en el mercado, lo que lo convierte en un conjunto de palabras de uso común dentro de la clase 29, permitir el registro de "GRIEGO Y ETIQUETA" como marca otorgaría derechos exclusivos sobre una expresión genérica, privando a otros competidores del mercado de utilizar una denominación indispensable para describir legítimamente sus productos. Esto sería contrario al principio de libre competencia y al propósito de las marcas, que es identificar un origen empresarial único y distinguirlo de los demás.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001355

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA Y PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA DANONE ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRIEGO Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Que, asimismo, la denominación solicitada carece de los elementos esenciales de novedad y originalidad que exige la legislación marcaria para conceder protección. Por lo tanto, al tratarse de un término genérico y de uso común, y al no cumplir con los requisitos legales de distintividad, corresponde denegar el registro solicitado.----------

Que, al analizar la denominación solicitada, consideramos que "GRIEGO" no puede ser registrado como marca, ya que constituye un término necesario para describir un tipo de producto alimenticio, en este caso, yogurt griego, que pertenece a la clase 29 (productos lácteos y sus derivados). La apropiación de este término como marca otorgaría a su titular un monopolio indebido sobre una denominación que es indispensable para que otras empresas del sector describan legítimamente sus productos. En virtud de ello, corresponde denegar el registro solicitado para proteger el uso libre del término genérico por parte de los competidores.----------

Que, podemos resaltar en este caso, "GRIEGO" no cumple con los requisitos de distintividad necesarios para constituirse como una marca válida, ya que se refiere directamente a un producto reconocido en el mercado y no presenta elementos de fantasía o novedad que lo diferencian. La prueba para determinar si una expresión es genérica implica analizar si, al enunciarla, el público consumidor identifica directamente el producto en cuestión, lo cual se verifica en este caso, dado que "GRIEGO" se entiende como una referencia directa al yogurt de este tipo.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (e) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".----------

001355

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA Y PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA DANONE ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GRIEGO 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.° 258/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acciones deducidas por PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA y PARMALAT PARAGUAY S.A. CONTRA DANONE ARGENTINA S.A. sobre oposiciones al registro de marca "GRIEGO Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1232840 solicitada por DANONE ARGENTINA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GRIEGO Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1232840 solicitada por DANONE ARGENTINA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMERICAN GOLDEN S.A. CONTRA JAIME MANUEL PEÑA VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" CLASE 41.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AMERICAN GOLDEN S.A. contra JAIME MANUEL PEÑA VARGAS sobre oposición al registro de marca "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIGA PARAGUAYA DE GAMING", solicitada para la clase 41, en base a la solicitud de registro de la marca "BOULEVARD GAMING PARK" en clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMERICAN GOLDEN S.A. CONTRA JAIME MANUEL PEÑA VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "BOULEVARD GAMING PARK", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas LIGA PARAGUAYA DE GAMING (solicitada) y BOULEVARD GAMING PARK (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa

Resolución D.A.M.L n. ° 001356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMERICAN GOLDEN S.A. CONTRA JAIME MANUEL PEÑA VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" CLASE 41.----------

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 299/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMERICAN GOLDEN S.A. CONTRA JAIME MANUEL PEÑA VARGAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" CLASE 41.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AMERICAN GOLDEN S.A. contra JAIME MANUEL PEÑA VARGAS sobre oposición al registro de marca "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" clase 41, Expediente n° 1901591 solicitada por JAIME MANUEL PEÑA VARGAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LIGA PARAGUAYA DE GAMING" clase 41, Expediente n° 1901591 solicitada por JAIME MANUEL PEÑA VARGAS.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001357

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANTHER" CLASE 07.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PUMA SE contra TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "PANTHER" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PANTHER", solicitada para la clase 07, en base al registro "MARCA FIGURATIVA" en clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001357

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANTHER" CLASE 07.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PANTHER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "MARCA FIGURATIVA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas PANTHER (solicitada) y MARCA FIGURATIVA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visualmente 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, lo que respecta a las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud y podemos notar que existe confusión visual, similitud gráfica, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001357

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANTHER" CLASE 07.----------



Solicitud



Oposición

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar **la confusión "visual" existente**. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas por la similitud de dibujos, mas allá de que puedan incurrir también la confusión ideológica y auditiva.----------

Que, no existen diferencias entre las marcas en pugna, por el contrario se puede notar que **existe identidad plena**, tanto en el plano visual y gráfico, ambas marcas cuentan con la misma etiqueta lo que hace la solicitud de registro no tenga distintividad. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001357

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANTHER" CLASE 07.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 668/22 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 PUMA SE contra TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "PANTHER" clase 07, Expediente n° 1843455 solicitada por TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001357

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUMA SE CONTRA TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PANTHER" CLASE 07.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PANTHER" clase 07, Expediente n° 1843455 solicitada por TECNOMAC GROUP SOCIEDAD ANONIMA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA JOCELITO CARLOS WILDNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WEGA AIRCRAFT", CLASE 37.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WEG S.A. contra JOCELITO CARLOS WILDNER sobre oposición al registro de la marca WEGA AIRCRAFT, clase 37, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca WEGA AIRCRAFT, solicitada para la 37 en base al registro de marca WEG 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

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA JOCELITO CARLOS WILDNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WEGA AIRCRAFT", CLASE 37.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **WEG** en la clase 09 protege: *"Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotograficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores,* y la solicitada **WEGA AIRCRAFT**, clase 37 pretende proteger: "*mantenimiento y reparación de aviones; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas*", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas WEGA AIRCRAFT, solicitada en la clase 37, y WEG registrada en la clase 09 , ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada WEGA AIRCRAFT incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA JOCELITO CARLOS WILDNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WEGA AIRCRAFT", CLASE 37.----------

tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente WEG. ----------

WEGA AIRCRAFT	DENOMINATIVA
Solicitud	**Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla 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° 603/22 emitido por la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por WEG S.A. contra JOCELITO CARLOS WILDNER sobre oposición al registro de la marca WEGA AIRCRAFT, clase 37, Expediente n° 2191401 solicitada por JOCELITO CARLOS WILDNER.----------

Dirección Gral de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA JOCELITO CARLOS WILDNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WEGA AIRCRAFT", CLASE 37.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca WEGA AIRCRAFT, clase 37, Expediente n° 2191401 solicitada por JOCELITO CARLOS WILDNER.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001359

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" CLASE 35.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANDDY YANG LIN contra SUNG SU KIM sobre oposición al registro de marca "DIFIORI" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DIFIORI", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FIORE en la clase 18 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001359

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante DIFIORI pretende el registro para todos los productos de la clase 35, específicamente: "*Servicios comprendidos en la clase 35 tales como; importación-exportación y venta de prendas de vestir*".- Mientras que la marca FIORE (registrada) protege todos los productos de la clase 18, tales como: "*Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales*".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DIFIORI resulta indudablemente similar a la oponente FIORE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

FIORE (Marca registrada)

↕

DI**FIORI** (Marca solicitada)

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de manera rápida o poco detallada. Finalmente, en el plano conceptual, la marca DIFIORI evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca FIORE, siendo ambas palabras asociables a artículos de prendas de vestir y accesorios, lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001359

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" CLASE 35.----------

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusión en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también podría causar una asociación indebida en la mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es proteger a los consumidores del riesgo de error o confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca DIFIORI podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca FIORE.----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la identidad de los productos a los que se refieren ambas marcas, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca DIFIORI no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente FIORE. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001359

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" CLASE 35.----------

confirmar el Dictamen n.° 353/2024, 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 ANDDY YANG LIN contra SUNG SU KIM sobre oposición al registro de marca "DIFIORI" clase 35, Expediente n° 2283906 solicitada por SUNG SU KIM. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DIFIORI" clase 35, Expediente n° 2283906.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001360

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" CLASE 25.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANDDY YANG LIN contra SUNG SU KIM sobre oposición al registro de marca "DIFIORI" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DIFIORI", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca FIORE en la clase 18 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001360

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" 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, el solicitante DIFIORI pretende el registro para todos los productos de la clase 25, específicamente: "*Prendas de vestir para damas, caballeros y niños*".- Mientras que la marca FIORE (registrada) protege todos los productos de la clase 18, tales como: "*Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales*".--------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DIFIORI resulta indudablemente similar a la oponente FIORE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

FIORE (Marca registrada)

↕

DI**FIORI** (Marca solicitada)

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de manera rápida o poco detallada. Finalmente, en el plano conceptual, la marca DIFIORI evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca FIORE, siendo ambas palabras asociables a artículos de prendas de vestir y accesorios, lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----

Resolución D.A.M.L n. ° 001360

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" CLASE 25.----------

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusión en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también podría causar una asociación indebida en la mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es proteger a los consumidores del riesgo de error o confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca DIFIORI podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca FIORE.----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la identidad de los productos a los que se refieren ambas marcas, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca DIFIORI no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente FIORE. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001360

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDDY YANG LIN CONTRA SUNG SU KIM SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIFIORI" CLASE 25.----------

confirmar el Dictamen n.° 352/2024, 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 ANDDY YANG LIN contra SUNG SU KIM sobre oposición al registro de marca "DIFIORI" clase 25, Expediente n° 2283904 solicitada por SUNG SU KIM. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DIFIORI" clase 25, Expediente n° 2283904 solicitada por SUNG SU KIM.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÊRCIO DE ROUPAS LTDA. CONTRA ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGROFARM, CLASE 25.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÊRCIO DE ROUPAS LTDA. contra ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA sobre oposición al registro de la marca AGROFARM, clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AGROFARM, solicitada para la clase 25, en base a la solicitud de marca FARM y Etiqueta, en la clase 25 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÊRCIO DE ROUPAS LTDA. CONTRA ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGROFARM, CLASE 25.----------

de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AGROFARM y la marca oponente FARM y Etiqueta gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada AGROFARM incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía

Resolución D.A.M.L n. ° 001361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÊRCIO DE ROUPAS LTDA. CONTRA ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGROFARM, CLASE 25.----------

única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente FARM. ----------



Solicitud



Oposición

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse de una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral permite apreciar como interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer 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.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÊRCIO DE ROUPAS LTDA. CONTRA ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGROFARM, CLASE 25.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando 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° 202/24 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 PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÊRCIO DE ROUPAS LTDA. contra ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA sobre oposición al registro de la marca AGROFARM, clase 25, Expediente n° 2225920 solicitada por ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA.-------

Resolución D.A.M.L n. ° 001361

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÊRCIO DE ROUPAS LTDA. CONTRA ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGROFARM, CLASE 25.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AGROFARM, clase 25, Expediente n° 2225920 solicitada por ESTEBAN JOEL VERON PANIAGUA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001362

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASHCASINO" CLASE 41.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CASHCASINO" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CASHCASINO", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca "CASINO CARNAVAL" en clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001362

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASHCASINO" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CASHCASINO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "CASINO CARNAVAL", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas CASHCASINO (solicitada) y CASINO CARNAVAL (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa

Resolución D.A.M.L n. ° 001362

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASHCASINO" CLASE 41.----------

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 404/2022 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. ° 001362

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CASINOS PARAGUAYOS S.A. CONTRA CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASHCASINO" CLASE 41.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CASINOS PARAGUAYOS S.A. contra CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CASHCASINO" clase 41, Expediente n° 1976987 solicitada por CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CASHCASINO" clase 41, Expediente n° 1976987 solicitada por CÉSAR FRANCISCO MOSTAFÁ CABALLERO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001363

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA SPECIALITY OPERATIONS FRANCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FENTACARE" CLASE 03.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. contra SPECIALITY OPERATIONS FRANCE y sobre oposición al registro de marca "FENTACARE" clase 03, y;--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FENTACARE", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca DR CARE en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001363

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA SPECIALITY OPERATIONS FRANCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FENTACARE" CLASE 03.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FENTACARE" y la marca oponente "DR CARE" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por una palabra con cuatro silabas, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por dos palabras, donde ambas comparten la partícula CARE, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones FENTACARE (solicitada) y DR CARE (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: VITAL **CARE** Registro n° 574302, SWEET**CARE** Registro n° 584085, URBAN **CARE** Registro n° 570817, DERMA**CARE** Registro n° 563663, INTENSIVE **CARE** Registro n° 587612, CLUNY OPTIMAL SKIN **CARE** Registro n° 556846, MAR INTENSIVE CARE Registro n° 556735, JOHNSON'S BABY LASTING **CARE** Registro n° 550981, PLAX COMPLETE **CARE** Registro n° 551064, HUGGIES NATURAL **CARE** Registro n° 561635, PROTEA **CARE** Registro n° 545936, DERMASUN **CARE** Registro n° 520071, KLEENEX **CARE** PURIFY Registro n° 512925, PRO**CARE** Registro n° 526554, DOVE **CARE** & PROTECT Registro n° 566839, ENDO**CARE** Registro n° 503037, WHOLE **CARE** Registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001363

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA SPECIALITY OPERATIONS FRANCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FENTACARE" CLASE 03.----------

n° 479088, OLD NAVY BODY **CARE** Registro n° 472274, REAL **CARE** Registro n° 525825, MOUSTI**CARE,** Registro n° 449226, INVISIBLE **CARE** Registro n° 540035, KIM**CARE** Registro n° 449721, HELIO**CARE** Registro n° 450890, WIDI **CARE** Registro n° 459659, SATIN **CARE** Registro n° 479414, BARRIER**CARE** Registro n° 435194, WELLA **CARE** Registro n° 432370, BIO**CARE** Registro n° 412955, WOOLITE **CARE**+ Registro n° 420885, FRUCTIS ACTIVE **CARE** Registro n° 439118, BABYLISSPRO SKIN **CARE** Registro n° 417624, NIVEA **CARE** & COLOR Registro n° 446456, LOCY**CARE** Registro n° 411124, SONI**CARE** Registro n° 417921, SOFT**CARE** ENHANCE Registro n° 424672, BEPAN**CARE** Registro n° 540029, ASEPTI **CARE** Registro n° 415478, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, la partícula común "CARE" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos cosméticos, preparaciones de tocador no medicinales, perfumería, aceites esenciales dentro de la clase 03. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha partícula refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre FENTACARE y DR CARE, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la partícula CARE, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre FENTACARE y DR CARE son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----

Resolución D.A.M.L n. ° 001363

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA SPECIALITY OPERATIONS FRANCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FENTACARE" CLASE 03.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.*[2] ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente

[2] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001363

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA SPECIALITY OPERATIONS FRANCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FENTACARE" CLASE 03.----------

tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. ----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como: la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 541/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. contra SPECIALITY OPERATIONS FRANCE sobre oposición al registro de marca "FENTACARE" clase 03, Expediente n° 1934988, solicitada por SPECIALITY OPERATIONS FRANCE.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FENTACARE" clase 03, Expediente n° 1934988, solicitada por SPECIALITY OPERATIONS FRANCE.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001363

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. CONTRA SPECIALITY OPERATIONS FRANCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FENTACARE" CLASE 03.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFATROX" CLASE 05.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra SYNTEC DO BRASIL LTDA y sobre oposición al registro de marca "SULFATROX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SULFATROX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SULFA-CARBON 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. ° 001364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFATROX" CLASE 05.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SULFATROX" y la marca oponente "SULFA-CARBON" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por una palabra con tres silabas, mientras que el **oponente** se encuentra compuesta por dos palabras, donde ambas comparten la partícula SULFA, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones SULFATROX (solicitada) y SULFA-CARBON (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **SULFA**TRIM Registro n° 583236, **SULFA**MED GEL Registro n° 569793, **SULFA**SAN Registro n° 550933, **SULFA**PLATA Registro n° 542222, **SULFA**TO DE ESTREPTOMICINA Registro n° 494966, **SULFA**NORAL Registro n° 513620, **SULFA**PLAT LAFEDAR Registro n° 480504, **SULFA**METOL Registro n° 461652, **SULFA**TRAL-CERIO Registro n° 439530, **SULFA**TIAZOL MEDIFARMA Registro n° 418359, **SULFA**SEPSIDIN Registro n° 421357, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos •

Resolución D.A.M.L n. ° 001364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFATROX" CLASE 05.----------

Que, la partícula común "SULFA" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos químicos, farmacológicos, veterinarios dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha partícula refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre SULFATROX y SULFA-CARBON, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la partícula CARE, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre SULFATROX y SULFA-CARBON son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la*

Resolución D.A.M.L n. ° 001364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFATROX" CLASE 05.----------

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.*[2] ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. ----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como: la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

[2] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 001364

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SULFATROX" CLASE 05.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 560/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra SYNTEC DO BRASIL LTDA sobre oposición al registro de marca "SULFATROX" clase 05, Expediente n° 1927034, solicitada por SYNTEC DO BRASIL LTDA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SULFATROX" clase 05, Expediente n° 1927034, solicitada por SYNTEC DO BRASIL LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001365

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENDO", CLASE 07.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. sobre oposición al registro de la marca KENDO, clase 07, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KENDO, solicitada para la 07 en base al registro de marca KENTON en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. °____001365

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENDO", CLASE 07.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **KENTON** en la clase 12 protege TODOS los productos, como por ejemplo: *"Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*, y la solicitada **KENDO**, clase 07 pretende proteger: "*Hojas de sierras (partes de máquinas); taladros manuales eléctricos; cabezales de perforación (partes de máquinas); cepillos (partes de máquinas); cuchillas (partes de máquinas); herramientas (partes de máquinas); muelas (partes de máquinas); cuchillos (partes de máquinas); herramientas de mano, que no sean operadas manualmente; tijeras eléctricas, comprendidos en la clase 7 (SIETE).*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas KENDO, solicitada en la clase 07, y KENTON registrada en la clase 12, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne

Resolución D.A.M.L n. ° 001365

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENDO", CLASE 07.----------

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 110/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. contra SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. sobre oposición al registro de la marca KENDO, clase 07, Expediente n° 2180148 solicitada por SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KENDO, clase 07, Expediente n° 2180148 solicitada por SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001366

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENDO", CLASE 08.----------

Asunción, 30 NOV 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. sobre oposición al registro de la marca KENDO, clase 08, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KENDO, solicitada para la 08 en base al registro de marca KENTON en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001366

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENDO", CLASE 08.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **KENTON** en la clase 12 protege TODOS los productos, como por ejemplo: *"Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática* , y la solicitada **KENDO**, clase 08 pretende proteger: "*Instrumentos abrasivos (instrumentos de mano); llaves (herramientas manuales); martillos (herramientas manuales); sierras (herramientas manuales); alicates; gubias (herramientas manuales); escofinas (herramientas manuales); herramientas de corte (herramientas manuales); herramientas manuales operadas manualmente; destornilladores, comprendidos en la clase 8 (OCHO)*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas KENDO, solicitada en la clase 08, y KENTON registrada en la clase 12, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne

Resolución D.A.M.L n. ° 001366

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KENDO", CLASE 08.----------

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 380/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. contra SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD. sobre oposición al registro de la marca KENDO, clase 08, Expediente n° 2180147 solicitada por SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KENDO, clase 08, Expediente n° 2180147 solicitada por SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos