



Resolución D.A.M.L n. ° 000990

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ RUOTI Y CIA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NINA, CLASE 05.-----

Asunción, 02 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOSÉ RUOTI Y CIA S.A. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca NINA, clase 05, y. -----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **000990**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ RUOTI Y CIA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NINA, CLASE 05.-----

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

Que, la solicitud de registro 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”.* Mientras que el oponente tiene registrada para productos de la clase 03, específicamente: *“Exclusivamente polvo compacto”.*-----

Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. -----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **000990**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ RUOTI Y CIA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NINA, CLASE 05.-----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 160/24 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 JOSÉ RUOTI Y CIA S.A. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca NINA, clase 05, Expediente n° 2245257 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000990**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ RUOTI Y CIA S.A. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NINA, CLASE 05.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NINA, clase 05, Expediente n° 2245257 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FABRIZIO SAAVEDRA COSSIO CONTRA GRUPO DOMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “GRUPO DOMO Y ETIQUETA” CLASE 37.-----

Asunción, 02 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FABRIZIO SAAVEDRA COSSIO contra GRUPO DOMO S.A. sobre oposición al registro de marca “GRUPO DOMO Y ETIQUETA” clase 37, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “GRUPO DOMO Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca DOOMO DESARROLLOS INMOBILIARIOS en clase 37; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.°

000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FABRIZIO SAAVEDRA COSSIO CONTRA GRUPO DOMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO DOMO Y ETIQUETA" CLASE 37.-----

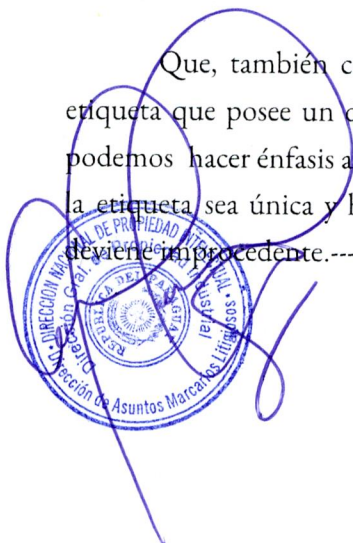
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **000991**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FABRIZIO SAAVEDRA COSSIO CONTRA GRUPO DOMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO DOMO Y ETIQUETA" CLASE 37.-----



OPONENTE



SOLICITADA

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

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

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los





Resolución D.A.M.L n.° **000991**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FABRIZIO SAAVEDRA COSSIO CONTRA GRUPO DOMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO DOMO Y ETIQUETA" CLASE 37.-----

elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 332/24 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 FABRIZIO SAAVEDRA COSSIO contra GRUPO DOMO S.A. sobre oposición al registro de la marca, GRUPO DOMO Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n° 22102338 solicitada por GRUPO DOMO S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GRUPO DOMO Y ETIQUETA clase 37, Expediente n° 22102338 solicitada por GRUPO DOMO S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000992

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC., CONTRA MEHDI MOUSSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA XMI TV Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción, 02 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: XIAOMI INC contra MEHDI MOUSSA sobre oposición al registro de marca “XMI TV Y ETIQUETA” clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.°

000992

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC., CONTRA MEHDI MOUSSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA XMI TV Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 09***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000992

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC., CONTRA MEHDI MOUSSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA XMI TV Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 283/24, 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 XIAOMI INC contra MEHDI MOUSSA sobre oposición al registro de marca “XMI TV Y ETIQUETA” clase 09, Expediente n° 2294529 solicitada por MEHDI MOUSSA.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000992**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC., CONTRA MEHDI MOUSSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA XMI TV Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "XMI TV Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2294529 solicitada por MEHDI MOUSSA.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000993**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Asunción, **02 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra CELSO FARIA PORTELA PEREIRA sobre oposición al registro de marca "INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA" clase 36, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca INFINITE clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° **000993**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA** e **INFINITE** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, ya que la marca fuerte de dicha solicitud es **INFINITY** que es prácticamente igual a la marca registrada oponente, con la cual los interesados podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 36**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **INFINITE** clase 36, Reg. n° 480.920, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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



Resolución D.A.M.L n. ° **000993**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 92/24, 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 VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra CELSO FARIA PORTELA PEREIRA sobre oposición al registro de marca "INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2193305 solicitada por CELSO FARIA PORTELA PEREIRA.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **000993**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “INFINITY SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA” clase 36, Expediente n° 2193305 solicitada por CELSO FARIA PORTELA PEREIRA -----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° ~~000994~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Asunción,

02 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra CELSO FARIA PORTELA PEREIRA sobre oposición al registro de marca "INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA" clase 36, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca INFINITE clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.I n. ° ~~000994~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

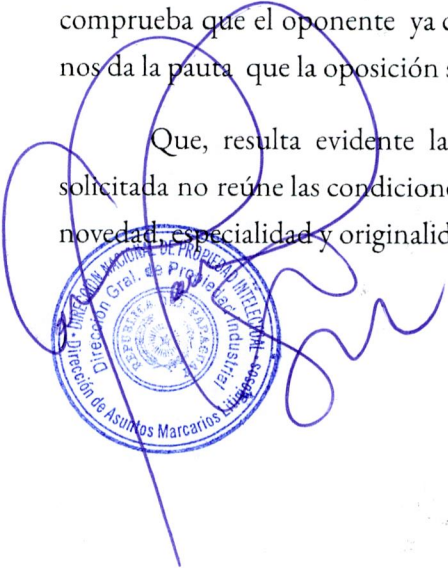
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA** e **INFINITE** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, ya que la marca fuerte de dicha solicitud es **INFINITY** que es prácticamente igual a la marca registrada oponente, con la cual los interesados podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 36**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **INFINITE** clase 36, Reg. n° 480.920, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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





Resolución D.A.M.L n.° 000994

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 94/24, 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 VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra CELSO FARIA PORTELA PEREIRA sobre oposición al registro de marca “INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA” clase 36, Expediente n° 2193306 solicitada por CELSO FARIA PORTELA PEREIRA.-----





Resolución D.A.M.L n.º **000994**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INFINITY SOLUCIONES FINANCIERAS Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2193306 solicitada por CELSO FARIA PORTELA PEREIRA -----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

000995

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Asunción, 02 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra CELSO FARIA PORTELA PEREIRA sobre oposición al registro de marca "INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA" clase 36, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INFINITY FINANCIE SOLUTION Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca INFINITE clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **000995**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

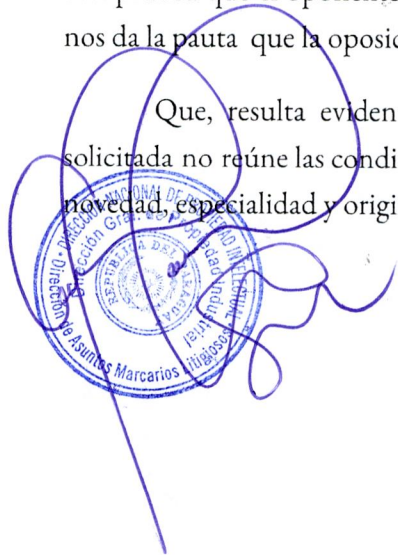
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, la similitud en la estructura silábica y la pronunciación de las marcas solicitada **INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA** e **INFINITE** oponente, puede generar confusión directa en los consumidores, ya que la marca fuerte de dicha solicitud es **INFINITY** que es prácticamente igual a la marca registrada oponente, con la cual los interesados podrían tomar una marca por otra. Además, existe el riesgo de confusión indirecta, donde los consumidores podrían considerar que ambas marcas tienen un mismo origen de producción o están relacionadas.-----

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 36**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **INFINITE** clase 36, Reg. n° 480.920, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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





000995

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 93/24, 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 VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra CELSO FARIA PORTELA PEREIRA sobre oposición al registro de marca "INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n.º 2193304 solicitada por CELSO FARIA PORTELA PEREIRA.-----





000995

Resolución D.A.M.L n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA CELSO FARIA PORTELA PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA, CLASE 36.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "INFINITY FINANCE SOLUTION Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2193304 solicitada por CELSO FARIA PORTELA PEREIRA -----

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **000996**

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

Asunción, **03 SEP 2024**

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.°

000996

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

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios de la clase 34**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567.484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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





000996

Resolución D.A.M.L n.º _____

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 108/24, 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:**





000996

Resolución D.A.M.L n. ° _____

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI JUICE Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320844 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI JUICE Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320844 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

000997

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

Asunción, 03 SEP 2024

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000997

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

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios de la clase 34**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567.484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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





Resolución D.A.M.L n.º

000997

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 109/24, 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.° **000997**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320849 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI BARS MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320849 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **000998**

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

Asunción, **03 SEP 2024**

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **000998**

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

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos y servicios de la clase 34**, como así también corresponde señalar que el oponente ya cuenta con registro de la denominación **CALI** clase 34, Reg. n° 567.484, con lo que se comprueba que el oponente ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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





Resolución D.A.M.L n.° 000998

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 110/24, 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.° **000998**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACOLMEX S.A. DE C.V. contra ACCESS VAPOR LLC sobre oposición al registro de marca "CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320846 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALI BOXX MADE BY CALI PODS Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2320846 solicitada por ACCESS VAPOR LLC.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" CLASE 25.-----

Asunción,

VISTO:

03 SEP 2024

El expediente caratulado: JJ BALLVE SPORTS, S.L. Contra MAHMOUD GHASSAN SAFADI sobre oposición al registro de marca "OXN" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OXN", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca NOX en clase 28; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" CLASE 25.-----

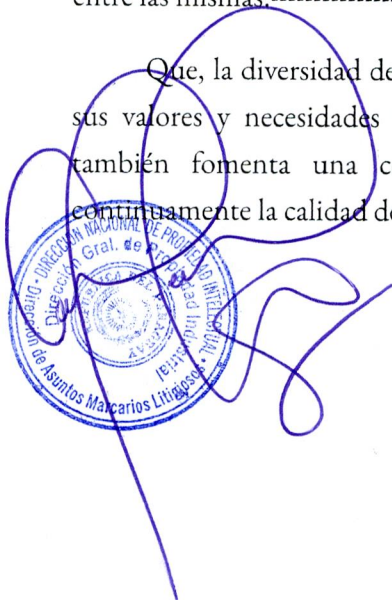
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" CLASE 25.-----

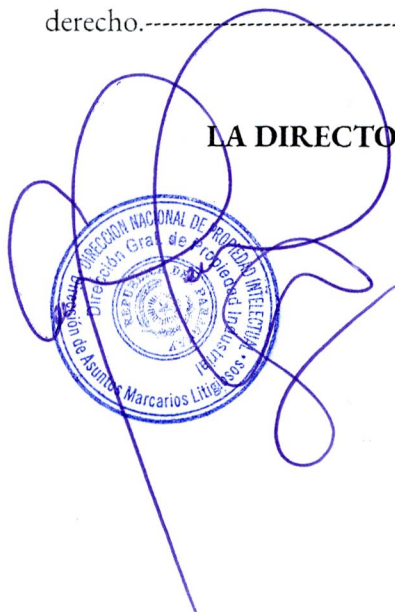
Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.-----

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 103/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.L n. ° **000999**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" CLASE 25.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JJ BALLVE SPORTS, S.L. Contra MAHMOUD GHASSAN SAFADI sobre oposición al registro de la marca, OXN clase 25, Expediente n° 2226438 solicitada por MAHMOUD GHASSAN SAFADI.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OXN clase 25, Expediente n° 2226438 solicitada por MAHMOUD GHASSAN SAFAD.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001000**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" CLASE 28.-----

Asunción, **03 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: JJ BALLVE SPORTS, S.L. Contra MAHMOUD GHASSAN SAFADI sobre oposición al registro de marca "OXN" clase 28, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OXN", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca NOX en clase 28; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

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

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

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

Resolución D.A.M.L n.º **001000**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada OXN y la marca oponente NOX a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" 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, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 104/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001000**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JJ BALLVE SPORTS, S.L. CONTRA MAHMOUD GHASSAN SAFADI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OXN" CLASE 28.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JJ BALLVE SPORTS, S.L. Contra MAHMOUD GHASSAN SAFADI sobre oposición al registro de la marca, OXN clase 28, Expediente n° 2226439 solicitada por MAHMOUD GHASSAN SAFADI.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OXN clase 28, Expediente n° 2226439 solicitada por MAHMOUD GHASSAN SAFAD.-----

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



ABG. JADAY ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001001**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICAS S A S CONTRA XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

Asunción, **03 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: DISCOS FUENTES EDIMUSICAS S A S contra XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA sobre oposición al registro de la marca LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA, clase 41 y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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.° **001001**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICAS S A S CONTRA XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACIÓN**, que en el Art. 12 de la ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para otorgar la marca solicitada ya que la misma tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.-----

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

Que, por último es importante mencionar los principios básicos en materia de marcas que son: *el de especialidad y territorialidad*. **Territorialidad**, la protección que el propietario tiene de la marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el





Resolución D.A.M.L n.º 001001

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICAS SAS CONTRA XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

registro de una marca, es quien tiene un mejor derecho sobre el signo (inscripción registral).

Especialidad: Está asegurada la protección de una marca solamente para los productos o servicios para los cuales específicamente se ha registrado o similares.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, esta Dirección considera que el registro de la marca solicitada no podrá generar confusión entre los consumidores. .-----

Que, resulta evidente la singularidad e innovación de la marca solicitada, razón por la cual esta Dirección considera que cumple cabalmente con todos los requisitos legales exigidos para su registro, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 231/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DISCOS FUENTES EDIMUSICAS SAS contra XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA sobre oposición al registro de la marca LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2335196 solicitada por XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA -----

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud del registro de la marca LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y





Resolución D.A.M.L n.º **001001**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DISCOS FUENTES EDIMUSICAS S A S CONTRA XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA SONORA DINAMITA LA ORIGINAL Y ETIQUETA, CLASE 41.

ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2335196, solicitada por XIUHTLALTZIN GARCIA MOTA.

Art. 3 **NOTIFÍQUESE**, por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001002

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRANDVISION GROUP HOLDING B.V. CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IWEAR Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Asunción, 03 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRANDVISION GROUP HOLDING B.V. contra CIBELES GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, IWEAR Y ETIQUETA clase 09, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca IWEAR Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera IWEAR, en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001002

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRANDVISION GROUP HOLDING B.V. CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IWEAR Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico **DERECHO DE PRELACIÓN**, que en el Art. 12 de la ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001002**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRANDVISION GROUP HOLDING B.V. CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IWEAR Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

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

Que, por último es importante mencionar los principios básicos en materia de marcas que son: *el de especialidad y territorialidad*. **Territorialidad**, la protección que el propietario tiene de la marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor derecho sobre el signo (inscripción registral). **Especialidad**: Está asegurada la protección de una marca solamente para los productos o servicios para los cuales específicamente se ha registrado o similares.-----

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

Que, 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 reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 343/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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





Resolución D.A.M.L n.º **001002**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRANDVISION GROUP HOLDING B.V. CONTRA CIBELES GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IWEAR Y ETIQUETA, CLASE 09.-----

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GRANDVISION GROUP HOLDING B.V. contra CIBELES GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, IWEAR Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2183778 solicitada por CIBELES GROUP S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca IWEAR Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2183778 solicitada por CIBELES GROUP S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001003

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 30.-----

Asunción,

03 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA", clase 30 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", solicitada para la clase 30, en base a la solicitud de registro de la marca DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT, en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001003**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" 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, analizando las marcas "MARCA FIGURATIVA" (marca solicitada) vs DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, consta de un diseño diferente, si bien consta de un color característico (púrpura) se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas oponentes. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. -----

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

Que, cabe mencionar que basar una oposición únicamente en los colores de una etiqueta podría ser considerado como una forma de discriminación arbitraria o una práctica anticompetitiva, dependiendo del contexto específico, si bien los colores de una etiqueta pueden generar presunción de confusión carentes de fundamento legal no son suficientes por sí mismos para fundamentar una oposición sólida, legal y rechazar la marca solicitada.-----



Resolución D.A.M.L n.º **001003**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 30.-----

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

Que, 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 pre reflexiva pues, esta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que no existe suficiente similitud entre las mismas. -----

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



Solicitud



Oposición

Que, la oponente es también propietaria de signos en donde puede verse el conjunto formado por la combinación de los colores púrpura (lila) y amarillo, además de otros, dispuestos de una forma particular, como: TAKIS FUEGO Registro N° 577.775, TAKIS FUEGO Registro N° 468.264.-----





001003

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MARCA FIGURATIVA” CLASE 30.-----

Que, la existencia de los registros citados confirma de manera irrefutable que la solicitante posee ya un derecho adquirido sobre el empaque con la combinación de los colores púrpura (lila) y amarillo, y más específicamente, que este derecho que la solicitante tiene adquirido lo tiene en la Clase 30, clase solicitada en estos autos, además de tenerla también en otra clase estrechamente relacionada con la pedida.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.º 178/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra GRUPO BIMBO,





Resolución D.A.M.L n.º **001003**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA" CLASE 30.-----

S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "MARCA FIGURATIVA", clase 30, Expediente n° 2300742, solicitada por GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", clase 30, Expediente n° 2300742, solicitada por GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.-----

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



ABC. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001004

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CLIDAN Y ETIQUETA CLASE 05.-----

Asunción, 11 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA SRL sobre oposición al registro de la marca, CLIDAN Y ETIQUETA, clase 05, y----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001004**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CLIDAN Y ETIQUETA CLASE 05.-----

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

Que, 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 CLIDAN (solicitada) y CLIDIAN (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten unas letras en común CLI, ello no demuestra que las mismas causarían confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.-----

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. -----

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

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : CASSARA CLIDAN Registro n° 496.861, CLIDAN Registro n° 465.663, entre otros.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001004**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CLIDAN Y ETIQUETA CLASE 05.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "CLIDAN" y "CLIDIAN" 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, por lo que es importante destacar la particular situación de los productos incluidos en dicha clase, esta clase abarca una amplia gama de productos, como farmacéuticos, médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad asociada a esta categoría permite un análisis cuidadoso y detallado de cada solicitud de registro, asegurando que cada una se ajuste adecuadamente a la evolución constante del sector médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación refleje los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, contribuyendo a un sistema de registro más eficiente y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, al respecto, la doctrina más reconocida sostiene que el criterio principal en materia marcaria es la posibilidad de confusión en el momento de la compra. Lo que resulta particularmente relevante es el primer impacto que el consumidor percibe de manera inmediata, espontánea y sin una reflexión previa. Este primer contacto genera una impresión de similitud que influye en la percepción general del público, sin embargo, observamos que hay una considerable discrepancia entre las interpretaciones de este criterio en distintos casos.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **001004**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, CLIDAN Y ETIQUETA CLASE 05.-----

artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen nº 279/24 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 SCAVONE HNOS S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA SRL sobre oposición al registro de la marca, CLIDAN, clase 05, Expediente nº 2244306 solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA SRL.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CLIDAN clase 05, Expediente nº 2244306 solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA SRL.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



001005

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "METGLUCON" CLASE 05.

Asunción, 11 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA sobre oposición al registro de marca "METGLUCON" clase 05, y-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001005**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "METGLUCON" CLASE 05.-----

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada METGLUCON y la marca oponente TENEGLUCON MET 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, MET - TENE, como así también cabe mencionar que el sufijo GLUCON es de uso común para la clase 05, coexistiendo ya en el mercado a nombre de diferentes titulares, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para denegar la solicitud propuesta.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001005**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "METGLUCON" CLASE 05.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 250/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra JULIAN FERNANDO GUZMÁN CUBILLA sobre oposición al registro de la marca





Resolución D.A.M.L n.° **001005**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "METGLUCON" CLASE 05.-----

"METGLUCON" clase 05, Expediente n° 22100725, solicitada por JULIAN FERNANDO GUZMÁN CUBILLA.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "METGLUCON" clase 05, Expediente n° 22100725, solicitada por JULIAN FERNANDO GUZMÁN CUBILLA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001006**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 33.-----

Asunción, **11 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. sobre oposición al registro de marca "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" clase 33, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SAN MARTÍN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca MARTINI en clase 32; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001006**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 33.-----

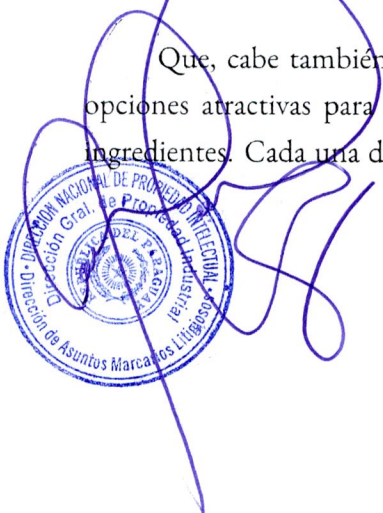
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

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

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

Que, cabe también mencionar que las marcas "SAN MARTIN" y "MARTINI", ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de los ingredientes. Cada una de estas marcas presenta su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que





001006

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 33.-----

puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca.-----

Que, por último corresponde mencionar, que el solicitante tiene limitado sus productos para (*exclusivamente vinos y vinos espumantes*), lo que nos da la pauta que la misma es muy diferenciable de la marca de la oponente debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 246/24 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.° **001006**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 33.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BACARDI & COMPANY LIMITED contra SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. sobre oposición al registro de la marca, SAN MARTÍN Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 1968515, solicitada por SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAN MARTIN Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 1968515 solicitada por SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA.-----

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



ABG. JADIVA ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. **001007**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E. CONTRA ERVATERIA VALÉRIO LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALERIO" CLASE 30.-----

Asunción, **11 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: COMAGRO S.A.E. contra ERVATERIA VALÉRIO LTDA., sobre oposición al registro de marca "VALERIO" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VALERIO", solicitada para la clase 30, en base al registro de las marcas COSTENARO VALERIO, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **001007**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E. CONTRA ERVATERIA VALERIO LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VALERIO” 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.-----

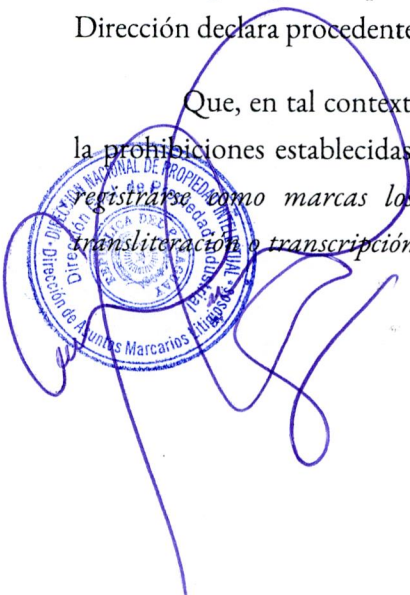
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “VALERIO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “COSTENARO VALERIO”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

001007

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E. CONTRA ERVATERIA VALÉRIO LTDA., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VALERIO” CLASE 30.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 471/2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMAGRO S.A.E. contra ERVATERIA VALÉRIO LTDA., sobre oposición al registro de marca “VALERIO” clase 30, Expediente n° 2208037 solicitada por ERVATERIA VALÉRIO LTDA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “VALERIO” clase 30, Expediente n° 2208037 solicitada por ERVATERIA VALÉRIO LTDA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001008**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 36.-----

Asunción, **11 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 36, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)”, solicitada para la clase 36, en base al registro de las marcas LA RIBERA, en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001008**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 36.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “LA RIBERA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001008**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 36.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 162/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PROBIENESTAR S.A. contra LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 36, Expediente n° 23101656 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001008**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 36.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 36, Expediente n° 23101656 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. **001009**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 42.-----

Asunción, **11 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 42, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)”, solicitada para la clase 42, en base al registro de las marcas LA RIBERA, en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcarta, 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.° **001009**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 42.-----

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

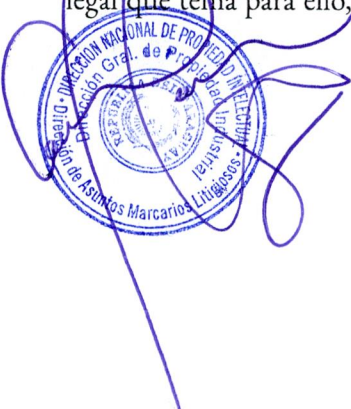
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “LA RIBERA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001009**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 42.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 161/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PROBIENESTAR S.A. contra LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 42, Expediente n° 23101660 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----



Resolución D.A.M.L n.º **001009**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 42.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 42, Expediente n° 23101660 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001010**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 35.-----

Asunción, **11 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)”, solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas LA RIBERA, en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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. ° **001010**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” 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 “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “LA RIBERA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

001010

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 35.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 160/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PROBIENESTAR S.A. contra LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 35, Expediente n° 23101654 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----



Resolución D.A.M.L n.º

001010

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)" CLASE 35.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)" clase 35, Expediente n° 23101654 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001011

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 37.-----

Asunción, 11 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 37, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)”, solicitada para la clase 37, en base al registro de las marcas LA RIBERA, en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **001011**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 37.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “LA RIBERA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001011**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” CLASE 37.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 159/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PROBIENESTAR S.A. contra LA RIBERA EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de marca “LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)” clase 37, Expediente n° 23101658 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----





Resolución D.A.M.L. n.º

001011

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROBIENESTAR S.A. CONTRA LA RIBERA EAS UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)" CLASE 37.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LA RIBERA EAS UNIPERSONAL LA NUEVA ASUNCIÓN SE HACE REALIDAD (SLOGAN)" clase 37, Expediente n° 23101658 solicitada por LA RIBERA EAS UNIPERSONAL.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001012**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 32.-----

Asunción, **17 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. sobre oposición al registro de marca "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" clase 32, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001012**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 32.-----

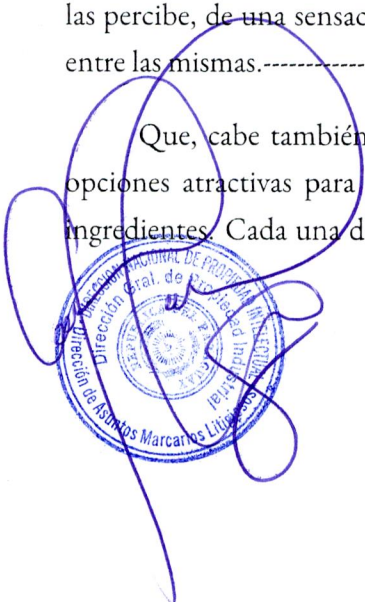
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

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

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

Que, cabe también mencionar que las marcas "SAN MARTIN" y "MARTINI", ofrecen opciones atractivas para los consumidores interesados en la calidad y el origen natural de los ingredientes. Cada una de estas marcas presenta su propio enfoque y mensaje distintivo, lo que





Resolución D.A.M.L n.º **001012**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 32.-----

puede influir en las preferencias individuales y en la percepción del consumidor sobre el valor de cada marca.-----

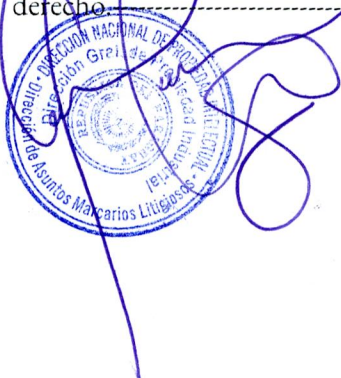
Que, por último corresponde mencionar, que el solicitante tiene limitado sus productos para (*exclusivamente jugos*), lo que nos da la pauta que la misma es muy diferenciable de la marca de la oponente debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.-----

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 247/24 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.º **001012**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BACARDI & COMPANY LIMITED CONTRA SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN MARTÍN Y ETIQUETA" CLASE 32.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BACARDI & COMPANY LIMITED contra SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA. sobre oposición al registro de la marca, SAN MARTÍN Y ETIQUETA clase 32, Expediente n° 1968523, solicitada por SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAN MARTIN Y ETIQUETA clase 32, Expediente n° 1968523 solicitada por SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° **001013**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC CONTRA CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WE! Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Asunción, **12 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: WEWORK COMPANIES INC contra CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO sobre oposición al registro de marca “WE! Y ETIQUETA” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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



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



Resolución D.A.M.L n. **001013**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC CONTRA CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WE! Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada WE! Y ETIQUETA y la marca oponente WEWORK, 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 'WE', 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 'WE!' y 'WEWORK' en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los productos y servicios disponibles.-----

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

Que, es importante destacar que tanto 'WE!' como 'WEWORK' 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



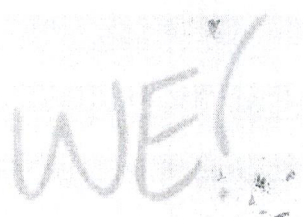


Resolución D.A.M.L n.º 001013

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC CONTRA CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WE! Y ETIQUETA" CLASE 35.

aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.

Que, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada 'WE!' cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.



WEWORK - DENOMINATIVA

Solicitada

Oponente

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001013**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC CONTRA CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WE! Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 263/23 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por WEWORK COMPANIES INC contra CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO sobre oposición al registro de la marca, WE! Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1749589 solicitada por CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca WE! Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1749589 solicitada por CAROLINA NAZARIA SOSA BOGADO.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001014**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KOSS CORPORATION CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOS ELECTRIC CLASE 09.-----

Asunción, **12 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: KOSS CORPORATION contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca “KOS ELECTRIC” clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “KOS ELECTRIC”, solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca “KOSS” clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001014**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KOSS CORPORATION CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOS ELECTRIC CLASE 09.-----

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

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

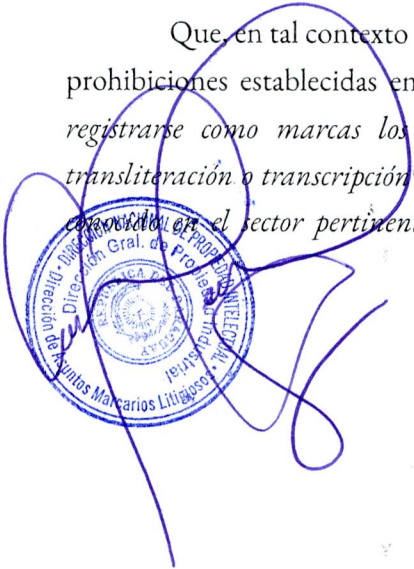
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001014

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KOSS CORPORATION CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KOS ELECTRIC CLASE 09.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 82/24, 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 KOSS CORPORATION contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca “KOS ELECTRIC” clase 09, Expediente n° 1924035 solicitada por SAMUEL SALINAS.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “KOS ELECTRIC” clase 09, Expediente n° 1924035 solicitada por SAMUEL SALINAS.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001015

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APUD S.A.I.C.I. CONTRA RUBEN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISAN CLASE 09.-----

Asunción, 12 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: APUD S.A.I.C.I. contra RUBEN COLMAN sobre oposición al registro de marca "DISAN" clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DISAN", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca "DISANO" clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001015**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APUD S.A.I.C.I. CONTRA RUBEN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISAN CLASE 09.-----

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

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

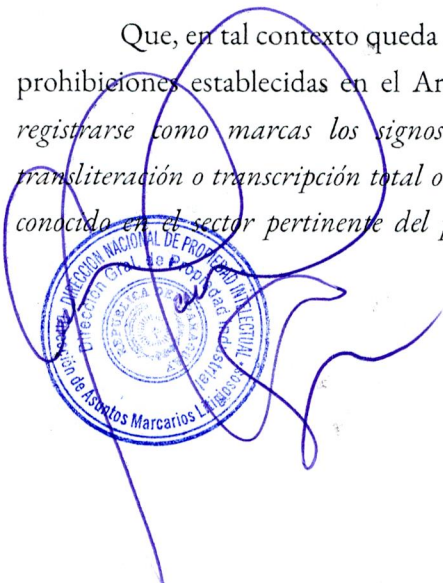
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001015**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APUD S.A.I.C.I. CONTRA RUBEN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISAN CLASE 09.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 254/24, 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 APUD S.A.I.C.I. contra RUBEN COLMAN sobre oposición al registro de marca “DISAN” clase 09, Expediente n.º 1940098 solicitada por RUBEN COLMAN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “DISAN” clase 09, Expediente n.º 1940098 solicitada por RUBEN COLMAN-----

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001016

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAS S.A. CONTRA JOSÉ JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OTIMA CLASE 14.-----

Asunción, 12 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALAS S.A. contra JOSE JEN TSENG CHEN sobre oposición al registro de marca "OTIMA" clase 14, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OTIMA", solicitada para la clase 14, en base al registro de la marca "OPTIMA" 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

Que, en ese orden de ideas, y 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.° **001016**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAS S.A. CONTRA JOSÉ JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OTIMA CLASE 14.-----

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

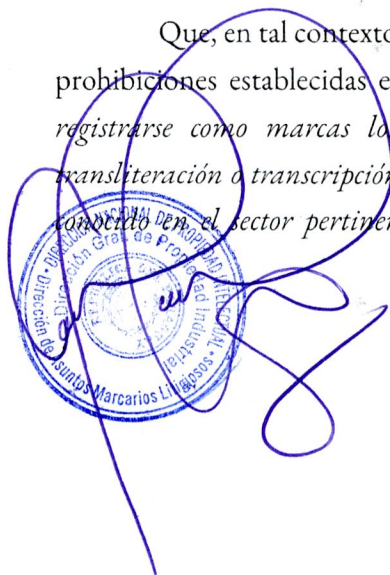
Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001016**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAS S.A. CONTRA JOSÉ JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OTIMA CLASE 14.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 333/24, 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 ALAS S.A. contra JOSE JEN TSENG CHEN sobre oposición al registro de marca “OTIMA” clase 14, Expediente n° 2345832 solicitada por JOSE JEN TSENG CHEN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “OTIMA” clase 14, Expediente n° 2345832 solicitada por JOSE JEN TSENG CHEN.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA ANDERSON BECKER PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SUPERMERCADO IDEAL, CLASE 35.-----

Asunción, 12 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IDEAL S.R.L. contra ANDERSON BECKER PEREIRA sobre oposición al registro de marca "SUPERMERCADO IDEAL" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001017**

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

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001017**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA ANDERSON BECKER PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SUPERMERCADO IDEAL, CLASE 35.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 156/24, 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 IDEAL S.R.L. contra ANDERSON BECKER PEREIRA sobre oposición al registro de marca "SUPERMERCADO IDEAL" clase 35, Expediente n° 2383206 solicitada por ANDERSON BECKER PEREIRA.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SUPERMERCADO IDEAL" clase 35, Expediente n° 2383206 solicitada por ANDERSON BECKER PEREIRA.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001018**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA CONTRA SKELVY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETTINI Y ETIQUETA, CLASE 30-----

Asunción,

12 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA contra SKELVY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca BETTINI Y ETIQUETA clase 30, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BETTINI Y ETIQUETA , solicitada para la clase 30, en base a la marca RUTINI 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001018**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA CONTRA SKELVY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETTINI Y ETIQUETA, CLASE 30-----

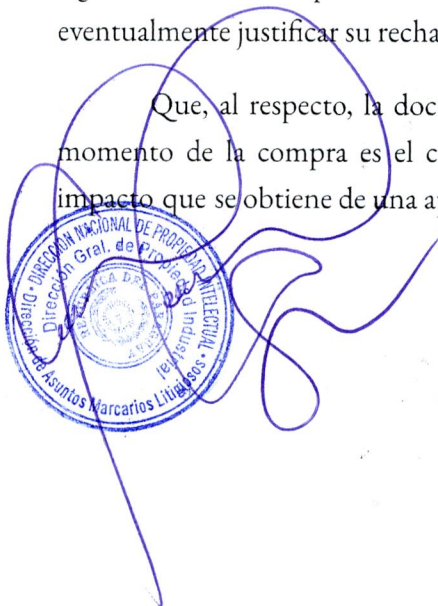
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BETTINI Y ETIQUETA y la marca oponente RUTINI, 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 RUTINI en la clase 33 protege todos los productos: “*bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)*”, y la solicitada BETTINI Y ETIQUETA, clase 30 pretende proteger todos los productos: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, levadura, sal, especias hielo entre otros*”, como se puede notar los productos no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BETTINI Y ETIQUETA, solicitada en la clase 30, y RUTINI, registrada en la clase 33, ***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





Resolución D.A.M.L n. ° **001018**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA CONTRA SKELVY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETTINI Y ETIQUETA, CLASE 30-----

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada BETTINI, 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.-----



RUTINI - denominativa

Solicitada

Oponente

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

[Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp]





Resolución D.A.M.L n.° **001018**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA CONTRA SKELVY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETTINI Y ETIQUETA, CLASE 30-----

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

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° 237/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA contra SKELVY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca, BETTINI Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2295061, solicitada por SKELVY S.R.L.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BETTINI Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2295061 solicitada por SKELVY S.R.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001019**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VODIX" CLASE 05.-----

Asunción, **12 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de marca "VODIX" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001019**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VODIX" CLASE 05.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VODIX y la marca oponente VOMIX 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 como podemos notar las desinencias de las mismas son muy diferenciables **DIX - MIX**, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. -----

Que cabe resaltar que tanto la marca solicitada como la marca oponente tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas, aunque cada una lo hace a través de enfoques y productos distintos, adaptados a las necesidades particulares de sus consumidores, lo que nos indica que ambas podrán coexistir sin generar confusión en el mercado.-----

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





Resolución D.A.M.L n.° **001019**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VODIX" CLASE 05.-----

ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 188/2024, 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 GUAYAKI S.A. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de marca "VODIX" clase 05, Expediente n° 2267865, solicitada por BALIARDA S.A.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VODIX" clase 05, Expediente n° 2267865, solicitada por BALIARDA S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001020**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRESAS CAROZZI S.A. CONTRA ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVO, CLASE 30.-----

Asunción, **12 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: EMPRESAS CAROZZI S.A. contra ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO sobre oposición al registro de marca "IVO" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001020**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRESAS CAROZZI S.A. CONTRA ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVO, 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.-----

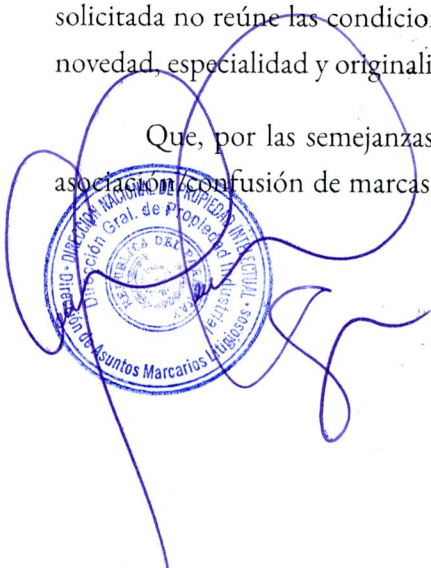
Que, al cotejar las marcas solicitada IVO y VIVO oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. 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, al comparar las marcas se aprecia una similitud fonética y visual muy cercana, especialmente en la vocal principal. Esta similitud puede inducir al consumidor a confundir ambas marcas, ya sea al atribuir los productos de una a la otra, o al considerar que ambas pertenecen al mismo grupo de familia de marcas.-----

Que, dada la alta similitud entre ambas marcas IVO (solicitada) y VIVO (opponente), existe un riesgo considerable de que el público consumidor confunda los productos de una con los de la otra, considerando además que los productos a los que se aplican estas marcas están estrechamente relacionados, resulta evidente que esta confusión es altamente probable y justifica la procedencia de la oposición.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001020

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRESAS CAROZZI S.A. CONTRA ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVO, CLASE 30.-----

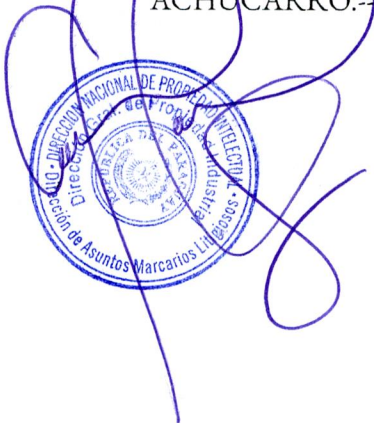
un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 102/24, 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 EMPRESAS CAROZZI S.A. contra ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO sobre oposición al registro de marca "IVO" clase 30, Expediente n° 2337567 solicitada por ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001020**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EMPRESAS CAROZZI S.A. CONTRA ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVO, CLASE 30.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “IVO” clase 30, Expediente n° 2337567 solicitada por ROQUELINA CONCEPCION CHAVEZ DE ACHUCARRO.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001021**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTSIDE 250, CLASE 01.-----

Asunción, **12 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. contra INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) sobre oposición al registro de marca "FORTSIDE 250" clase 01, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FORTSIDE 250", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca FORTSEED DRY clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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



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



Resolución D.A.M.L n.° **001021**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTSIDE 250, 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.-----

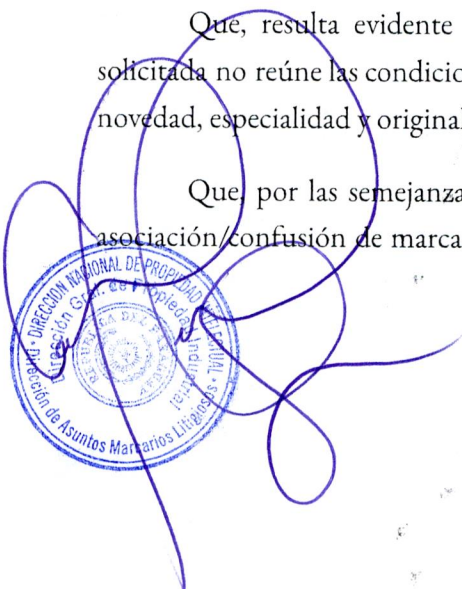
Que, al cotejar las marcas solicitada **FORTSIDE 250** y **FORTSEED DRY** oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal (FORT) de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).-----

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que **las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 01**, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001021**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTSIDE 250, CLASE 01.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 131/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. contra INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) sobre oposición al registro de marca “FORTSIDE 250” clase 01, Expediente n° 2287971 solicitada por INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.).-----





Resolución D.A.M.L n. **001021**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTSIDE 250, CLASE 01.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FORTSIDE 250" clase 01, Expediente n° 2287971 solicitada por INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.).

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYE ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001022**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOQUÍMICAS S.A. CONTRA RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

Asunción, **12 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOQUÍMICAS S.A. contra RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ sobre oposición al registro de la marca TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA clase 41, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41 en base a la marca MK en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001022**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOQUÍMICAS S.A. CONTRA RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA y la marca oponente MK 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 MK en la clase 05 protege: *“Todos los productos de la clase 05, productos farmaceuticos”*, mientras que la solicitada TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, clase 41 pretende proteger: *“Servicios comprendidos en la clase 41, servicios prestados por gimnasios tales como la instruccion y formacion integral de personas en deporte y gimnasia , sistemas de entrenamiento fisico con aparatos , pesas , cardio , fitness , zumba , aerobica y funcional , educacion fisica en general , actividades deportivas , culturales cuyo fin es el recreo y entretenimiento de individuos”* , como se puede notar los productos y servicios son muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 41, y MK , registrada en la clase 05, ***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 marcara, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001022**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOQUÍMICAS S.A. CONTRA RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

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

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



SOLICITADA



OPONENTE

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



Resolución D.A.M.L n.° **001022**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOQUÍMICAS S.A. CONTRA RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, CLASE 41.-----

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° 331/24 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 TECNOQUÍMICAS S.A. contra RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ sobre oposición al registro de la marca TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n° 2313735 solicitada por RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TEAM MUSCLE KING MK BY RODRIGO HERMOSILLA Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2313735 solicitada por RODRIGO JESUS MARIA HERMOSILLA GIMÉNEZ.-----

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

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001023**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EASTMAN KODAK CO CONTRA YUGA LABS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KODAS” CLASE 25.-----

Asunción,

13 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: EASTMAN KODAK CO contra YUGA LABS, INC. sobre oposición al registro de marca “KODAS”, clase 25 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “KODAS”, solicitada para la clase 25, en base a la solicitud de registro de la marca KODAK, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001023

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EASTMAN KODAK CO CONTRA YUGA LABS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KODAS” 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 “KODAS” (marca solicitada) vs KODAK (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 algunas letras, en su conjuntos 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, cabe mencionar que la marca solicitada cuenta con varios registros en varias clases conforme se detalla a continuación: KODAS en la clase 43, Reg 562.627; KODAS en la clase 32, Reg 562.626; KODAS en la clase 16, Reg 566.75; KODAS en la clase 14, Reg 562.625. Con lo cual es oportuno 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 lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: SKODA Registro N° 448.570, ŠKODA Registro N° 560.178, Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. Inc 2 (g) de la Ley de Marcas que establece: “ *No podrán registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad*”



Resolución D.A.M.L n.° **001023**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EASTMAN KODAK CO CONTRA YUGA LABS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KODAS" CLASE 25.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 101/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por EASTMAN KODAK CO contra YUGA LABS, INC. sobre oposición al registro de marca "KODAS", clase 25, Expediente n° 2238072, solicitada por YUGA LABS, INC.----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "KODAS", clase 25, Expediente n° 2238072, solicitada por YUGA LABS, INC.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001024

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EASTMAN KODAK CO CONTRA YUGA LABS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KODAS" CLASE 09.-----

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: EASTMAN KODAK CO contra YUGA LABS, INC. sobre oposición al registro de marca "KODAS", clase 09 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KODAS", solicitada para la clase 09, en base a la solicitud de registro de la marca KODAK, en clase 09; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001024**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EASTMAN KODAK CO CONTRA YUGA LABS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KODAS” CLASE 09.-----

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “KODAS” (marca solicitada) vs KODAK (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 algunas letras, en su conjuntos 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, cabe mencionar que la marca solicitada cuenta con varios registros en varias clases conforme se detalla a continuación: KODAS en la clase 43, Reg 562.627; KODAS en la clase 32, Reg 562.626; KODAS en la clase 16, Reg 566.75; KODAS en la clase 14, Reg 562.625. Con lo cual es oportuno 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 lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: SKODA Registro N° 448.570, ŠKODA Registro N° 560.184, Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. Inc 2 (g) de la Ley de Marcas que establece: “ *No podrán registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad*”





Resolución D.A.M.L n.º

001024

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EASTMAN KODAK CO CONTRA YUGA LABS, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “KODAS” CLASE 09.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.º 285/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por EASTMAN KODAK CO contra YUGA LABS, INC. sobre oposición al registro de marca “KODAS”, clase 09, Expediente n° 2238363, solicitada por YUGA LABS, INC.----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca “KODAS”, clase 09, Expediente n° 2238363, solicitada por YUGA LABS, INC.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001025**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. CONTRA TRACTO AGRO VIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TATU MARCHESAN" CLASE 35.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. contra TRACTO AGRO VIAL S. A. sobre oposición al registro de marca "TATU MARCHESAN" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. CONTRA TRACTO AGRO VIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TATU MARCHESAN" 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 "TATU MARCHESAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "TATU MARCHESAN (Reg. Extranjero)", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TATU MARCHESAN resulta indudablemente similar a la oponente TATU MARCHESAN (Reg. Extranjero), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001025**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. CONTRA TRACTO AGRO VIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “TATU MARCHESAN” CLASE 35.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 423/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. contra TRACTO AGRO VIAL S. A. sobre oposición al registro de marca “TATU MARCHESAN” clase 35, Expediente n° 1885283 solicitada por TRACTO AGRO VIAL S. A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “TATU MARCHESAN” clase 35, Expediente n° 1885283 solicitada por TRACTO AGRO VIAL S. A.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001025**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. CONTRA TRACTO AGRO VIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TATU MARCHESAN" CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos





Resolución D.A.M.L n. ° 001026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PRINCE CASTLE” CLASE 35.-----

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PRINCE CASTLE LLC contra JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN sobre oposición al registro de marca “PRINCE CASTLE” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “PRINCE CASTLE”, solicitada para la clase 35, en base al registro extranjero “PRINCE CASTLE es una famosísima marca extranjera”, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **001026**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PRINCE CASTLE” CLASE 35.-----

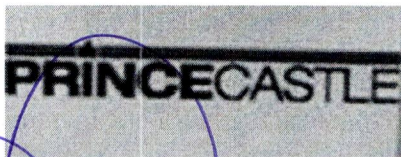
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada PRINCE CASTLE resulta indudablemente similar a la oponente PRINCE CASTLE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, en plano gráfico, haciendo una comparación de las etiquetas se observa que las mismas son muy semejantes, lo que provocaría una confusión entre ellas, por lo que no es factible una coexistencia pacífica sin ocasionar confusión.-----



Etiqueta solicitada



Etiqueta registrada





001026

Resolución D.A.M.L n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PRINCE CASTLE” CLASE 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, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 301/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L n.º

001026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRINCE CASTLE LLC CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRINCE CASTLE" CLASE 35.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PRINCE CASTLE LLC contra JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN sobre oposición al registro de marca "PRINCE CASTLE" clase 35, Expediente n° 1839959 solicitada por JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRINCE CASTLE" clase 35, Expediente n° 1839959 solicitada por JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO MARTÍNEZ DE GAVILÁN.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001027**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFFICE DEPOT, INC CONTRA MARIA LAURA LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA DEPOT Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: OFFICE DEPOT , INC contra MARIA LAURA LOPEZ sobre oposición al registro de la marca MIA DEPOT Y ETIQUETA clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001027**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFFICE DEPOT, INC CONTRA MARIA LAURA LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA DEPOT Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, la marca registrada OFFICE DEPOT en la clase 35 protege: “*Servicios de ayuda en la operación o la dirección de un negocio o una empresa comercial, servicios de publicidad, servicios de administración de empresas, mercadería y funciones de oficina*”, y la solicitada MIA DEPOT Y ETIQUETA, clase 35 pretende proteger: “*Importación, Exportación, Comercialización, Marketing y Publicidad de Prendas de Vestir, Calzados, Lencerías, Sombrererías, Bijouterías, Cintos, Carteras, Bolsos y todo tipo de Muebles*”, como se puede notar los servicios no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MIA DEPOT Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y OFFICE DEPOT 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 marcaría, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----



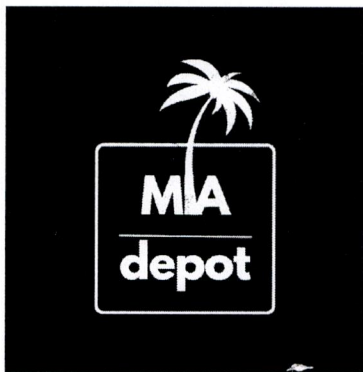


Resolución D.A.M.L n.° **001027**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFFICE DEPOT, INC CONTRA MARIA LAURA LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA DEPOT Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada MIA DEPOT 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

OFFICE DEPOT

Oponente - denominativa

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





Resolución D.A.M.L n.º **001027**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFFICE DEPOT, INC CONTRA MARIA LAURA LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIA DEPOT Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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° 157/24 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 OFFICE DEPOT , INC contra MARIA LAURA LOPEZ sobre oposición al registro de la marca, MIA DEPOT Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2392498, solicitada por MARIA LAURA LOPEZ.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MIA DEPOT Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2392498 solicitada por MARIA LAURA LOPEZ.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001028

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. CONTRA SINTRA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDAL" CLASE 05.

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. contra SINTRA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "HARDAL" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001028**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. CONTRA SINTRA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDAL" CLASE 05.-----

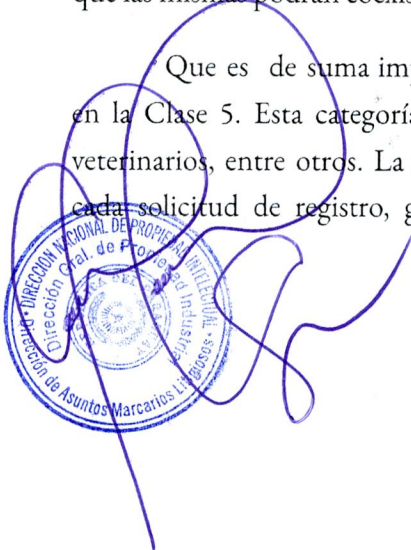
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

Que, en examen minucioso de las marcas en cuestión, HARDAL y ALDARA, revela que, a simple vista, no existe similitud denominativa entre ellas en los planos visual, ortográfico, conceptual y, especialmente, fonético. Las marcas se presentan de manera diferenciada y la combinación de letras se pronuncia de forma completamente distinta, como así también mencionar que la diferencia fonética es uno de los aspectos más relevantes para la diferenciación de las marcas, ya que es el elemento que capta de forma inmediata el consumidor.-----

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

Que es de suma importancia resaltar la naturaleza especial de los productos agrupados en la Clase 5. Esta categoría engloba una vasta gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad inherente a esta clase permite un análisis metódico de cada solicitud de registro, garantizando su adecuación a la constante evolución del ámbito





Resolución D.A.M.L n.° **001028**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. CONTRA SINTRA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDAL" CLASE 05.-----

médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable asegura que la clasificación se mantenga en consonancia con los avances y desarrollos actuales en el campo de la salud, promoviendo así un sistema de registro más eficiente y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 387/2024, 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 SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V. contra SINTRA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "HARDAL" clase 05, Expediente n° 2375922, solicitada por SINTRA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "HARDAL" clase 05, Expediente n° 2375922, solicitada por SINTRA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001029**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA FOLIC" CLASE 05.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra POPULATION SERVICES INTERNATIONAL sobre oposiciones al registro de marca "VITALDIA FOLIC" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001029**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA FOLIC" CLASE 05.-----

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITALDIA FOLIC y la marca oponente VITACITROL 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, DIA - CITROL, como así también cabe mencionar que el prefijo VITA es de uso común para la clase 05, coexistiendo ya en el mercado a nombre de diferentes titulares, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para denegar la solicitud propuesta.-----





Resolución D.A.M.L n. **001029**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA FOLIC" CLASE 05.-----

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

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

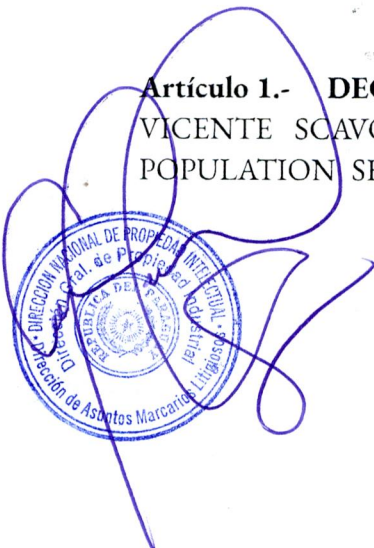
Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 83/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra POPULATION SERVICES INTERNATIONAL sobre oposición al registro de la





Resolución D.A.M.L n.° **001029**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA FOLIC" CLASE 05.-----

marca "VITALDIA FOLIC" clase 05, Expediente n° 1970042, solicitada por POPULATION SERVICES INTERNATIONAL.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VITALDIA FOLIC" clase 05, Expediente n° 1970042, solicitada por POPULATION SERVICES INTERNATIONAL.-----

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001030**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA CALCIO" CLASE 05.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra POPULATION SERVICES INTERNATIONAL sobre oposiciones al registro de marca "VITALDIA CALCIO" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001030**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA CALCIO" CLASE 05.-----

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITALDIA CALCIO y la marca oponente VITACITROL 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, DIA - CITROL, como así también cabe mencionar que el prefijo VITA es de uso común para la clase 05, coexistiendo ya en el mercado a nombre de diferentes titulares, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para denegar la solicitud propuesta.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001030**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA CALCIO" CLASE 05.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 338/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra POPULATION SERVICES INTERNATIONAL sobre oposición al registro de la





Resolución D.A.M.L n.° **001030**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA CALCIO" CLASE 05.-----

marca "VITALDIA CALCIO" clase 05, Expediente n° 1970044, solicitada por POPULATION SERVICES INTERNATIONAL-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VITALDIA CALCIO" clase 05, Expediente n° 1970044 solicitada por POPULATION SERVICES INTERNATIONAL-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001031**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA C" CLASE 05.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra POPULATION SERVICES INTERNATIONAL sobre oposiciones al registro de marca "VITALDIA C" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001031**

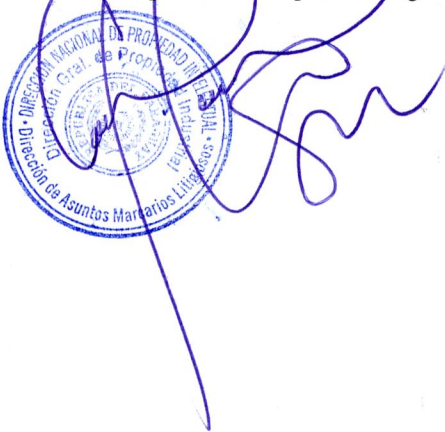
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA C" CLASE 05.-----

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

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITALDIA C y la marca oponente VITACITROL 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, DIA - CITROL, como así también cabe mencionar que el prefijo VITA es de uso común para la clase 05, coexistiendo ya en el mercado a nombre de diferentes titulares, lo que nos da la pauta que no existen impedimentos para denegar la solicitud propuesta.-----





Resolución D.A.M.L n.° ~~001031~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA C" CLASE 05.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 89/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra POPULATION SERVICES INTERNATIONAL sobre oposición al registro de la





Resolución D.A.M.L n.° **001031**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA POPULATION SERVICES INTERNATIONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "VITALDIA C" CLASE 05.

marca "VITALDIA C" clase 05, Expediente n° 1970043, solicitada por POPULATION SERVICES INTERNATIONAL.

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VITALDIA C" clase 05, Expediente n° 1970043, solicitada por POPULATION SERVICES INTERNATIONAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001032**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PT DJARUM, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. DE INDONESIA CONTRA DANIEL IGNACIO RAMÍREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA V Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PT DJARUM, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. DE INDONESIA contra DANIEL IGNACIO RAMÍREZ sobre oposición al registro de marca "LA V" clase 34, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001032**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PT DJARUM, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. DE INDONESIA CONTRA DANIEL IGNACIO RAMÍREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA V Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

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

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° **001032**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PT DJARUM, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. DE INDONESIA CONTRA DANIEL IGNACIO RAMÍREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA V Y ETIQUETA, CLASE 34.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 165/24, 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 PT DJARUM, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. DE INDONESIA contra DANIEL IGNACIO RAMÍREZ sobre oposición al registro de marca "LA V" clase 34, Expediente n° 2299236 solicitada por DANIEL IGNACIO RAMÍREZ -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LA V" clase 34, Expediente n° 2299236 solicitada por DANIEL IGNACIO RAMÍREZ .-----





Resolución D.A.M.L n.° **001032**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PT DJARUM, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. DE INDONESIA CONTRA DANIEL IGNACIO RAMÍREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA V Y ETIQUETA, CLASE 34.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001033**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRU KIDS INC. CONTRA ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” CLASE 35.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TRU KIDS INC. contra ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ sobre oposición al registro de marca “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca “TOYS “R” US Y ETIQUETA” 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n.º

001033

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRU KIDS INC. CONTRA ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” CLASE 35.-----

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “TOYS “R” US Y ETIQUETA”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO resulta indudablemente similar a la oponente TOYS “R” US Y ETIQUETA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, en plano gráfico, haciendo una comparación de las etiquetas se observa que las mismas son muy semejantes, lo que provocaría una confusión entre ellas, por lo que no es factible una coexistencia pacífica sin ocasionar confusión.-----





Resolución D.A.M.L n. ° 001033

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRU KIDS INC. CONTRA ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” CLASE 35.



ETIQUETA REGISTRADA



ETIQUETA SOLICITADA

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro





Resolución D.A.M.L n.º **001033**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRU KIDS INC. CONTRA ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” CLASE 35.-----

estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 367/24 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 TRU KIDS INC. contra ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ sobre oposición al registro de marca “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” clase 35, Expediente n.º 2174548 solicitada ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “MULTI TOYS MT JUGUETERIA & COLECCIONISMO” clase 35, Expediente n.º 2174548 solicitada ALBERTO DAVID GONZALEZ ORTIZ-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001034**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PELOTON" CLASE 25.-----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: PELOTON INTERACTIVE, INC. contra MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L sobre oposición al registro de marca "PELOTON" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PELOTON", solicitada para la clase 25, en base a la solicitud de registro de la marca "PELOTON" en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

Que, en ese orden de ideas, y 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. ° 001034

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PELOTON” CLASE 25.-----

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

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

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada PELOTON resulta indudablemente similar a la oponente PELOTON, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001034

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “PELOTON” CLASE 25.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

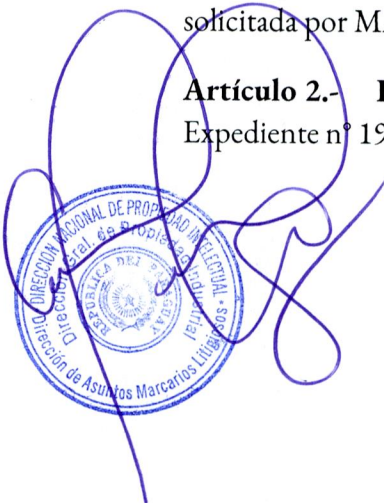
Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *“No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 483/2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PELOTON INTERACTIVE, INC. contra MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L. sobre oposición al registro de marca “PELOTON” clase 25, Expediente n° 1983358 solicitada por MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PELOTON” clase 25, Expediente n° 1983358 solicitada por MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **001034**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PELOTON INTERACTIVE, INC. CONTRA MAGENTA INDUMENTARIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PELOTON" CLASE 25.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

001035

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COMERCIAL DARA” CLASE 39.-----

Asunción,

18 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra WALTER SERRUDO MAMANI sobre oposición al registro de marca “COMERCIAL DARA” clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “COMERCIAL DARA”, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca ZARA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001035**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COMERCIAL DARA” 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, el solicitante COMERCIAL DARA pretende el registro para productos de la clase 39, específicamente: *“Los servicios comprendidos en la clase 39 (treinta y nueve) de la clasificación oficial vigente, tales como de: distribución, transporte, embalaje y almacenamiento de: calzados deportivos y formales; ropas deportivas y formales; vestidos; carteras; cintos y accesorios para la vestimenta de las personas”*.- Mientras que el oponente ZARA (registrada) pretende proteger servicios de la clase 39, específicamente: *“Servicios de transporte y almacenaje”*.-----

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 COMERCIAL DARA resulta indudablemente similar a la oponente ZARA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca COMERCIAL DARA, en la misma clase 39. 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 incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. -----





Resolución D.A.M.L n.º 001035

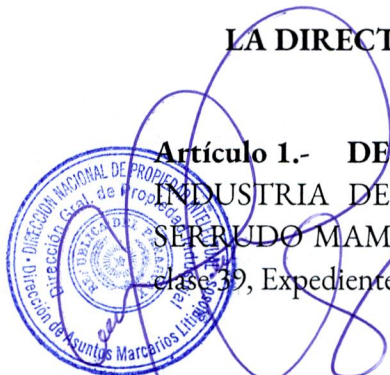
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COMERCIAL DARA” CLASE 39.-----

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: *“La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.”*-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: *“Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.”*-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 135/23, 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 las acción deducida por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra WALTER SERRUDO MAMANI sobre oposición al registro de marca “COMERCIAL DARA” clase 39, Expediente n° 1943112 solicitada por WALTER SERRUDO MAMANI. -----

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



Resolución D.A.M.L n.° **001035**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA WALTER SERRUDO MAMANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “COMERCIAL DARA” CLASE 39.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “COMERCIAL DARA” clase 39, Expediente n° 1943112 solicitada por WALTER SERRUDO MAMANI.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001036

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA” CLASE 05.-----

Asunción, **18 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS S. R. L. sobre oposición al registro de marca “ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA”, clase 05 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ORIGINE, en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación

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



Resolución D.A.M.L n. ° 001036

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

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

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

Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.-

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

Que, 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.-----





001036

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA" CLASE 05.

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

ORIGEN BIAGRO
Cristalles

DENOMINATIVA

Solicitud

Oposición

Que confirma con la coexistencia de las marcas: BIOORIGEN Registro N° 550.760, ORIGEM Registro N° 415.330, ENERGYPLUS (GRASA BYPASS DE ORIGEN VEGETAL SLOGAN) Registro N° 575.633. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma 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, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.





001036

Resolución D.A.M.L n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 142/2024, 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 TECNOMYL S.A. contra SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L sobre oposición al registro de marca "ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA", clase 05, Expediente n.º 2288294, solicitada por SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ORIGEN BIAGRO CRISTALLES Y ETIQUETA", clase 05, Expediente n.º 2288294, solicitada por SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO SOLO Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

Asunción, 18 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS S. R. L. sobre oposición al registro de marca "ORIGEN BIAGRO SOLO Y ETIQUETA", clase 05 y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación

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



Resolución D.A.M.L n. ° 001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO SOLO Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

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

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

Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.-

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

Que, 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.-----





001037

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO SOLO Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

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

ORIGEN BIAGRO
Solo

DENOMINATIVA

Solicitud

Oposición

Que confirma con la coexistencia de las marcas: BIOORIGEN Registro N° 550.760, ORIGEM Registro N° 415.330, ENERGYPLUS (GRASA BYPASS DE ORIGEN VEGETAL SLOGAN) Registro N° 575.633. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 05.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n. °

001037

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ORIGEN BIAGRO SOLO Y ETIQUETA” CLASE 05.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 141/2024, 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 TECNOMYL S.A. contra SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L sobre oposición al registro de marca “ORIGEN BIAGRO SOLO Y ETIQUETA”, clase 05, Expediente n° 2288290, solicitada por SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca “ORIGEN BIAGRO SOLO Y ETIQUETA”, clase 05, Expediente n° 2288290, solicitada por SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º

001038

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO PROTECCION Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

Asunción, 18 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS S. R. L. sobre oposición al registro de marca "ORIGEN BIAGRO PROTECCION Y ETIQUETA", clase 05 y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación

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

Resolución D.A.M.L n. ° **001038**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO PROTECCION Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

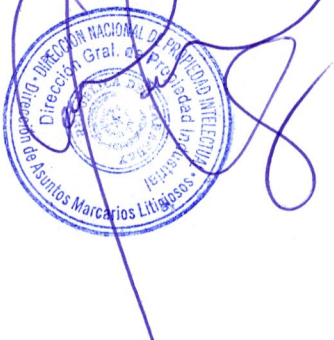
marcaría, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.-

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° **001038**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO PROTECCION Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

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

ORIGEN BIAGRO
Proteccion

DENOMINATIVA

Solicitud

Oposición

Que confirma con la coexistencia de las marcas: BIOORIGEN Registro N° 550.760, ORIGEM Registro N° 415.330, ENERGYPLUS (GRASA BYPASS DE ORIGEN VEGETAL SLOGAN) Registro N° 575.633. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma 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, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, y al compararlas en su conjunto, son disímiles y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----



Resolución D.A.M.L n.° **001038**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S. R. L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ORIGEN BIAGRO PROTECCION Y ETIQUETA" CLASE 05.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 143/2024, 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 TECNOMYL S.A. contra SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L sobre oposición al registro de marca "ORIGEN BIAGRO PROTECCION Y ETIQUETA", clase 05, Expediente n° 2288293, solicitada por SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ORIGEN BIAGRO PROTECCION Y ETIQUETA", clase 05, Expediente n° 2288293, solicitada por SIMBIOSE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS S.R.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

001039

Resolución D.A.M.L n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK" CLASE 25.-----

Asunción,

18 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NIKE INNOVATE C.V. contra JACOB SERGIO DIEDRICH sobre oposición al registro de marca "TOP NIK" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y 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.



001039

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK" 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 TOP NIK pretende el registro para productos de la clase 25, específicamente: *"Todos los productos de la Clase 25, que comprende: principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas."* Mientras que el oponente NIKE (registrada) pretende proteger servicios de la clase 25, específicamente: *"Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas y calzado deportivo, camisas, ropa interior y medias, ropas especialmente diseñadas para la práctica de deportes, confecciones de pieles naturales o imitación"*.-----

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 TOP NIK resulta indudablemente similar a la oponente NIKE, 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 TOP NIK, en la misma clase 25. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. -----

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: *"La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto,*





Resolución D.A.M.L n. °

001039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “TOP NIK” CLASE 25.-----

especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.”-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: “*Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.*”-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 477/22, 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 NIKE INNOVATE C.V. contra JACOB SERGIO DIEDRICH sobre oposición al registro de marca “TOP NIK” clase 25, Expediente n° 2038029 solicitada por JACOB SERGIO DIEDRICH.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “TOP NIK” clase 25, Expediente n° 2038029 solicitada por JACOB SERGIO DIEDRICH.-----

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

Resolución D.A.M.L n. ° **001039**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK" CLASE 25.-----

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



ABG. JADYLI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INGCO" CLASE 35.-----

Asunción, **18 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. sobre oposición al registro de marca "INGCO", clase 35 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INGCO", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca NGO CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR y Etiqueta, en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



001040

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INGCO" CLASE 35.

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

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

Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.

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

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





Resolución D.A.M.L n.º 001040

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INGCO" CLASE 35.

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

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

INGCO

NGO

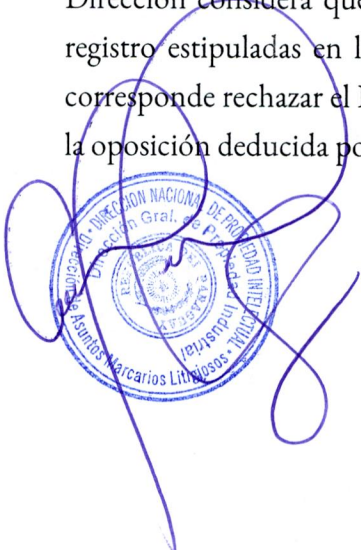
Solicitud

Oposición

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.º 260/23, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.L n.º

001040

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INGCO" CLASE 35.-----

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 ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD sobre oposición al registro de marca "INGCO", clase 35, Expediente n° 1803851, solicitada por SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "INGCO", clase 35, Expediente n° 1803851, solicitada por SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 001041

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

Asunción, 18 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WEG S.A. contra FLOTTWEG SE sobre oposición al registro de la marca FLOTTWEG, clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FLOTTWEG, solicitada para la clase 35, en base a l registro de marca WEG Y ETIQUETA, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001041

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

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

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

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

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud





Resolución D.A.M.L n.° 001041

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

de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 291/24 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 WEG S.A. contra FLOTTWEG SE sobre oposición al registro de la marca FLOTTWEG, clase 35, Expediente n° 2225613 solicitada por FLOTTWEG SE.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FLOTTWEG, clase 35, Expediente n° 2225613 solicitada por FLOTTWEG SE.---





Resolución D.A.M.L n. °

001041

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

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA FLOTTWEG SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLOTTWEG, CLASE 07.-----

Asunción,

18 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WEG S.A. contra FLOTTWEG SE sobre oposición al registro de la marca FLOTTWEG, clase 07, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FLOTTWEG, solicitada para la clase 07, en base al registro de marca WEG Y ETIQUETA, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA FLOTTWEG SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLOTTWEG, CLASE 07.-----

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

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

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

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud





Resolución D.A.M.L n.° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA FLOTTWEG SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLOTTWEG, CLASE 07.-----

de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 290/24 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 WEG S.A. contra FLOTTWEG SE sobre oposición al registro de la marca FLOTTWEG, clase 07, Expediente n° 2225615 solicitada por FLOTTWEG SE.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FLOTTWEG, clase 07, Expediente n° 2225615 solicitada por FLOTTWEG SE.---





Resolución D.A.M.L n.° **001042**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA FLOTTWEG SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLOTTWEG, CLASE 07.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001043

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANWAR MACHHOUR HAMADI CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VEZR Y ETIQUETA” CLASE 37.-----

Asunción,

18 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANWAR MACHHOUR HAMADI contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca “VEZR Y ETIQUETA” clase 37, y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VEZR Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 37, en base a la solicitud de la marca V VEZR en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. -----

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

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



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



Resolución D.A.M.L n.° **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANWAR MACHHOUR HAMADI CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VEZR Y ETIQUETA" CLASE 37.-----

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

Que, si bien es cierto que el oponente goza de un derecho de prelación derivado del registro previo de su marca, también es importante resaltar que la protección de los derechos de terceros es un principio fundamental en el derecho marcario. Conforme lo dispone el Artículo 2, inciso g) de la Ley n° 1.294/98, se establece que se denegará el registro de "*los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*". Esta disposición busca equilibrar el derecho de prelación con la necesidad de garantizar que no se vulnere el principio de lealtad comercial, evitando que se registre un signo que pueda inducir al público a error o que se beneficie injustamente de la reputación de un signo preexistente. -----

Que, corresponde mencionar a; Jorge Otamendi al hablar de marca notoria manifiesta: "*Cuando la marca es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto "con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*.-----

Que, en el presente caso, al efectuar el análisis comparativo entre las marcas VEZR y ETIQUETA, solicitada para la Clase 37 (*Servicios de reparación de aparatos celulares y aparatos electrónicos*), y la marca V VEZR, solicitada para la Clase 35 (*Importación, exportación y comercialización de cables para teléfono, chips, celulares, artículos de informática*), no se advierte la





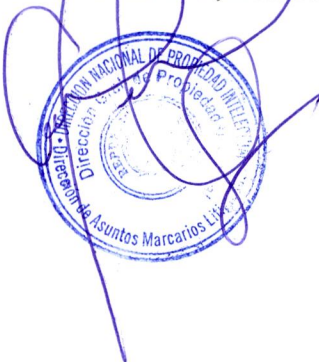
Resolución D.A.M.L n.° 001043

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANWAR MACHHOUR HAMADI CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VEZR Y ETIQUETA" CLASE 37.-----

existencia de elementos suficientes que generen una posibilidad de confusión directa o indirecta entre ambas. Este análisis se fundamenta principalmente en la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las marcas en cuestión. Además, la marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad establecidos en nuestra legislación, los cuales son esenciales para determinar su registrabilidad. No se observa, por lo tanto, que el registro de la marca VEZR pueda generar un riesgo real de confusión en el mercado ni afecte los intereses del oponente.-----

Que, corresponde mencionar que consta en los autos de este expediente que el solicitante *MOHAMAD MAHDI ARANDAS* cuenta con un *Contrato Exclusivo de Distribución otorgado por la empresa extranjera representada legalmente por ZHANG YANQIU, propietaria de la marca*. Dicho contrato no solo autoriza el uso de la marca VEZR en los territorios de la *República del Paraguay y la República Federativa del Brasil*, sino que también concede al solicitante la facultad de proceder con el registro de la marca. Esto refuerza la legitimidad de la solicitud de registro presentada ante esta Dirección y respalda su derecho de protección dentro de las jurisdicciones mencionadas.-----

Que, es pertinente destacar la notoriedad de la marca solicitada en el presente caso. Una marca notoria, conforme a la doctrina y a la legislación, es aquella que ha alcanzado un reconocimiento amplio dentro del sector de mercado al que se destinan sus productos o servicios. Para otorgar esta calificación de notoriedad, deben concurrir tres elementos esenciales: la antigüedad de la marca, su uso extendido en el mercado y un esfuerzo publicitario considerable. En el caso de VEZR, se ha demostrado que la marca cumple con estos requisitos, ya que goza de un importante reconocimiento en varios sectores del comercio, generando una identidad propia y siendo fácilmente identificable por el público consumidor. Esta notoriedad no solo se limita al ámbito nacional, sino que también ha sido reconocida en el ámbito internacional, fortaleciendo aún más su posición en el mercado.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001043**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANWAR MACHHOUR HAMADI CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VEZR Y ETIQUETA" CLASE 37.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 420/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ANWAR MACHHOUR HAMADI contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "VEZR Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2311995 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "VEZR Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2311995, solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “P PARI'S BURGER” CLASE 35.-----

Asunción, 19 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. contra ALI ALLAOU GARCIA sobre oposición al registro de marca “P PARI'S BURGER” clase 35, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “P PARI'S BURGER”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca “HELADERIA PARIS” 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. °

001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "P PARI'S BURGER" CLASE 35.-----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "P PARI'S BURGER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "HELADERIA PARIS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada P PARI'S BURGER resulta indudablemente similar a la oponente HELADERIA PARIS, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "P PARI'S BURGER" CLASE 35.-----

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 547/2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. contra ALI ALLAOU GARCIA sobre oposición al registro de marca "P PARI'S BURGER" clase 35, Expediente n° 2109122 solicitada por ALI ALLAOU GARCIA. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "P PARI'S BURGER" clase 35, Expediente n° 2109122 solicitada por ALI ALLAOU GARCIA .-----





Resolución D.A.M.L n. ° **001044**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARIS S.A. CONTRA ALI ALLAOU GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "P PARI'S BURGER" CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYLA ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. CONTRA U.Z PAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, **19 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. contra U.Z PAY S.A. sobre oposición al registro de la marca UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca UZ. UTILIDADES en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. CONTRA U.Z PAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente UZ. UTILIDADES, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca UZ. UTILIDADES, registrada en la clase 35, *abarca servicios relacionados con la "presentación de productos en medios de comunicación para su venta minorista, promoción de ventas para terceros, gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros, servicios de agencias de importación-exportación, y difusión de anuncios publicitarios". Estos servicios se enfocan en la gestión comercial y la publicidad, con un alcance centrado en la promoción y comercialización de productos y servicios de terceros.* Por otro lado, la marca solicitada UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN), en la clase 35, protege servicios tales como *"publicidad y franquicias de negocios financieros; gestión de negocios y administración comercial en el área financiera"*, lo que demuestra que los servicios están específicamente orientados hacia el ámbito financiero y la gestión de negocios en dicho sector. A pesar de estar en la misma clase, la diferencia de los sectores y la naturaleza de los





Resolución D.A.M.L n. ° 001045

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. CONTRA U.Z PAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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 posibilidad de coexistencia, se debe analizar si existe el riesgo de confusión en la mente del consumidor al momento de adquirir los productos o servicios. En este caso, la estructura de los servicios y los sectores a los que están dirigidas las marcas son claramente diferentes, lo que reduce sustancialmente el riesgo de confusión directa o indirecta entre ambas. El público objetivo de cada una de las marcas es distinto, ya que uno se enfoca en la comercialización general de productos y servicios, mientras que el otro lo hace en el ámbito financiero, lo que refuerza la conclusión de que las marcas pueden coexistir sin afectar los intereses de los consumidores.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y UZ. UTILIDADES, 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 marcarriamente 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.-----





001045

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. CONTRA U.Z PAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, adicionalmente, la marca solicitada UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANÇA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) 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 UZ. UTILIDADES.



Solicitada



Oponente

Que, en lo que respecta a la coexistencia de marcas dentro de una misma clase de servicios, es importante considerar que la ley permite tal coexistencia siempre que los signos distintivos no sean confundibles y los servicios o productos que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a su naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por ambas marcas son claramente diferenciables, lo que elimina la posibilidad de confusión 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 incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.





Resolución D.A.M.L n. ° **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. CONTRA U.Z PAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, 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° 106/24 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 CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. contra U.Z PAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA





Resolución D.A.M.L n.º

001045

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. CONTRA U.Z PAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2196594, solicitada por U.Z PAY S.A. -----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UZ PAY. PAGAMENTO COM SEGURANCA PAGO CON SEGURIDAD (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 21965941 solicitada por U.Z PAY S.A.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

001046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Asunción, 19 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA sobre oposición al registro de marca "DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA" clase 39, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca "MAXI clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º 001046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “ DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “MAXI”, 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, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne 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.° **001046**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 334/24, 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 BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA sobre oposición al registro de marca “DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA” clase 39, Expediente n° 2254048 solicitada por NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **001046**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2254048 solicitada por NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asunción, 19 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA sobre oposición al registro de marca "DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "MAXI clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU 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 “DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “MAXI”, 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, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne 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.°

001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 335/24, 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 BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA sobre oposición al registro de marca "DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2254049 solicitada por NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA.-----





Resolución D.A.M.L n.º

001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA, CLASE 35.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DISTRIBUIDORA MAXI FRU Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2254049 solicitada por NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MGA ENTERTAINMENT, INC. A CALIFORNIA CORPORATION CONTRA MERCOTOYS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LQL" CLASE 28.-----

Asunción, **19 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: MGA ENTERTAINMENT, INC. A CALIFORNIA CORPORATION contra MERCOTOYS S.R.L. sobre oposición al registro de marca "LQL" clase 28, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LQL", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca "L.O.L. SURPRISE! y L.O.L. SURPRISE! (& DEVICE)", por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MGA ENTERTAINMENT, INC. A CALIFORNIA CORPORATION CONTRA MERCOTOYS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LQL” 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 “LQL” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “L.O.L. SURPRISE! y L.O.L. SURPRISE! (& DEVICE)”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada LQL resulta indudablemente similar a la oponente L.O.L. SURPRISE! y L.O.L. SURPRISE! (& DEVICE), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

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

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





001048

Resolución D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MGA ENTERTAINMENT, INC. A CALIFORNIA CORPORATION CONTRA MERCOTOYS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LQL" CLASE 28.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 511/2023, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MGA ENTERTAINMENT, INC. A CALIFORNIA CORPORATION contra MERCOTOYS S.R.L. sobre oposición al registro de marca "LQL" clase 28, Expediente n° 1836584 solicitada por MERCOTOYS S.R.L. -----





Resolución D.A.M.L n.° **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MGA ENTERTAINMENT, INC. A CALIFORNIA CORPORATION CONTRA MERCOTOYS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LQL" CLASE 28.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LQL" clase 28, Expediente n° 1836584 solicitada por MERCOTOYS S.R.L.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A. ESTABLECIMIENTOS VITIVNICOLAS ESCORIHUELA CONTRA MARIA LAURA ROCHE VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LOLA MONTES” CLASE 33.-----

Asunción, 19 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: S.A. ESTABLECIMIENTOS VITIVNICOLAS ESCORIHUELA contra MARIA LAURA ROCHE VERA sobre oposición al registro de marca “LOLA MONTES” clase 33, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “LOLA MONTES”, solicitada para la clase 33, en base al registro de la marca “LOLA MONTES (REG. EXTRANJERO)”, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001049**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A. ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA CONTRA MARIA LAURA ROCHE VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOLA MONTES" CLASE 33.-----

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

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

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada LOLA MONTES resulta indudablemente similar a la oponente LOLA MONTES (REG. EXTRANJERO), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.-----

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

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



Resolución D.A.M.L n.º 001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A. ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA CONTRA MARIA LAURA ROCHE VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “LOLA MONTES” CLASE 33.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 118/2024, 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 S.A. ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA contra MARIA LAURA ROCHE VERA sobre oposición al registro de marca “LOLA MONTES” clase 33, Expediente n° 2205857 solicitada por MARIA LAURA ROCHE VERA.-----





Resolución D.A.M.L n. °

001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S.A. ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA CONTRA MARIA LAURA ROCHE VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOLA MONTES" CLASE 33.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LOLA MONTES" clase 33, Expediente n° 2205857 solicitada por MARIA LAURA ROCHE VERA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.º **001050**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

Asunción, **20 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO sobre oposición al registro de marca "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 35 y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001050**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BC BET CONNECTIONS 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, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.-----

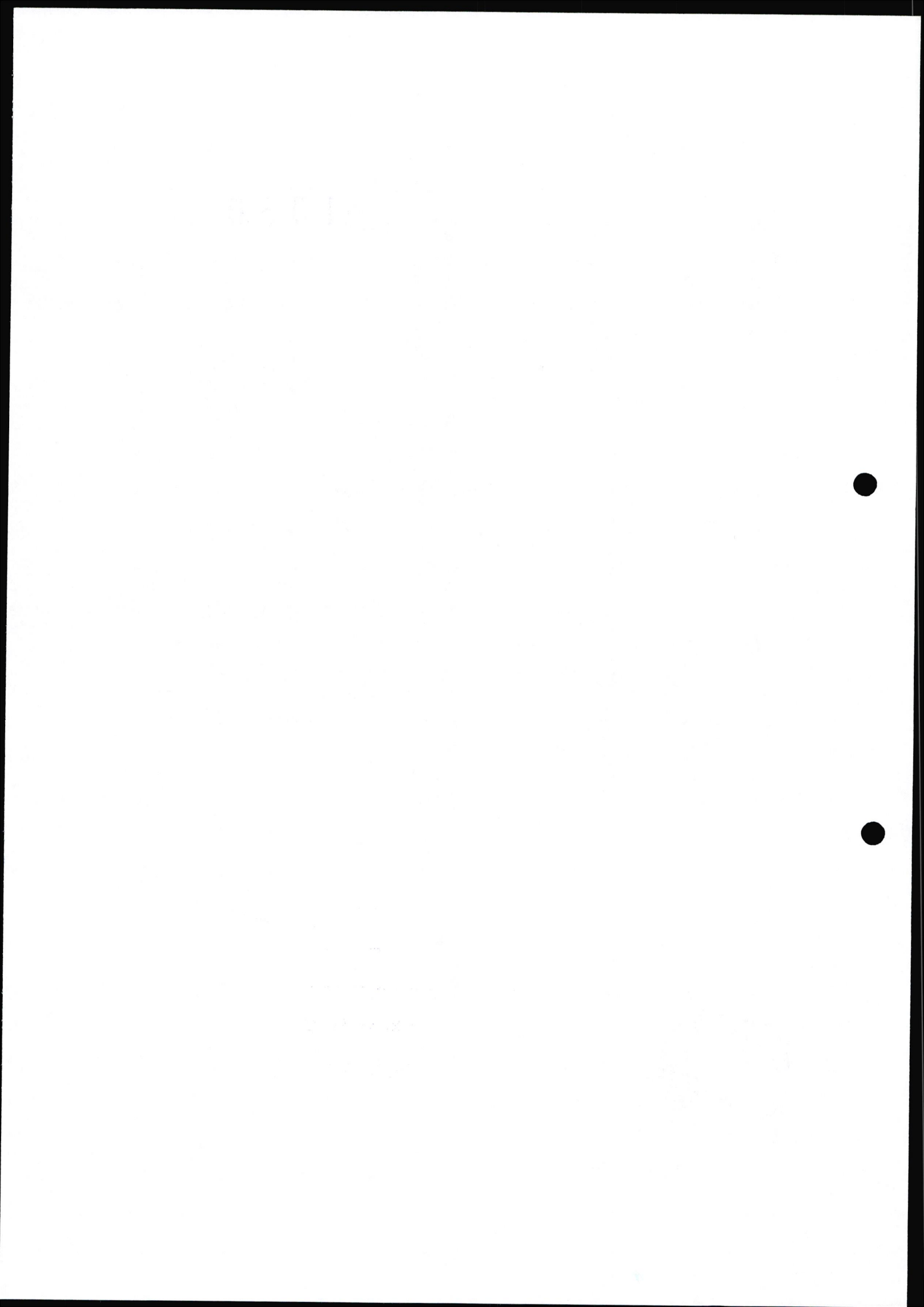
Que, entre las marcas en pugna: BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA (solicitada) vs. BETGIANK (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas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

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

Que, la palabra BET significa: significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.-----

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BC BET CONNECTIONS y la marca oponente BETGIANK







Resolución D.A.M.L n.° **001050**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" CLASE 35.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 429/2024, 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 DARUMA SAM S.A. contra JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO sobre oposición al registro de marca "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente n° 2279042, solicitada por JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente n° 2279042, solicitada por JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001051

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

Asunción,

20 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO sobre oposición al registro de marca "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 41 y;-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca BETGIANK, en clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° 001051

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

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

Que, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión.-----

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

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

Que, la palabra BET significa: significa "apuesta" siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable.-----

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BC BET CONNECTIONS y la marca oponente BETGIANK

Resolución D.A.M.L n.º **001051**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA" CLASE 41.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 430/2024, 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 DARUMA SAM S.A. contra JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO sobre oposición al registro de marca "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 41, Expediente n.º 2279035, solicitada por JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "BC BET CONNECTIONS Y ETIQUETA", clase 41, Expediente n.º 2279035, solicitada por JESÚS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

Asunción, **20 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra JF HILLEBRAND GROUP AG sobre oposición al registro de la marca H Y ETIQUETA clase 39, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca H Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca H HILAGRO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

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

Resolución D.A.M.L n.° 001052

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca H HILAGRO, registrada en la clase 29, *abarca productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.* Por otro lado, la marca solicitada H y ETIQUETA, en la clase 39, protege servicios tales como *“Transporte de pasajeros y mercancías por carretera, ferrocarril, mar y aire; servicio de transporte de carga; Servicios de agencia de reenvío de carga; Corretaje de carga; flete, carga y descarga de barcos, vehículos motorizados, vagones de ferrocarril y aeronaves; almacenamiento de bienes; embalaje y / o embalaje para su posterior transporte; servicios logísticos en el sector del transporte; Servicios de información de tráfico”,* 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 posibilidad de coexistencia, se debe analizar si existe el riesgo de confusión en la mente del consumidor al momento de adquirir los productos o servicios. En este caso, la estructura de los servicios y los sectores a los que están dirigidas las marcas son claramente diferentes, lo que reduce sustancialmente el riesgo de





Resolución D.A.M.L n. ° **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

confusión directa o indirecta entre ambas. El público objetivo de cada una de las marcas es distinto, ya que uno se enfoca a productos alimenticios específicamente (carne), mientras que el la solicitud de registro pretende la protección para servicios de distribución, lo que refuerza la conclusión de que las marcas pueden coexistir sin afectar los intereses de los consumidores.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas H Y ETIQUETA, solicitada en la clase 39, y H HILAGRO, registrada en la clase 29, ***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.-----

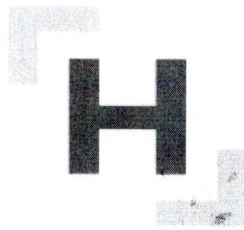
Que, adicionalmente, la marca solicitada H y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada H HILAGRO.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H Y ETIQUETA, CLASE 39.-----



Solicitada



Oponente

Que, en lo que respecta a la coexistencia de marcas dentro de una misma clase de servicios, es importante considerar que la ley permite tal coexistencia siempre que los signos distintivos no sean confundibles y los servicios o productos que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a su naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos y servicios protegidos por ambas marcas son claramente diferenciables, lo que elimina la posibilidad de confusión 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 incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene





Resolución D.A.M.L n.° **001052**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA JF HILLEBRAND GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA H Y ETIQUETA, CLASE 39.-----

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 302/22 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HILAGRO S.A. contra JF HILLEBRAND GROUP AG sobre oposición al registro de la marca, H Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2002077, solicitada por JF HILLEBRAND GROUP AG.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca H Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2002077 solicitada por JF HILLEBRAND GROUP AG.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º **001053**

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 LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PRINCIALGIN CLASE 05.-----

Asunción, **20 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. sobre oposición al registro de la marca, PRINCIALGIN, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **001053**

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 LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PRINCIALGIN 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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas PRINCIALGIN (solicitada) y "ANTALGIN (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el sufijo **GIN**, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho sufijo GIN es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.-----

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001053**

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 LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PRINCIALGIN CLASE 05.-----

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

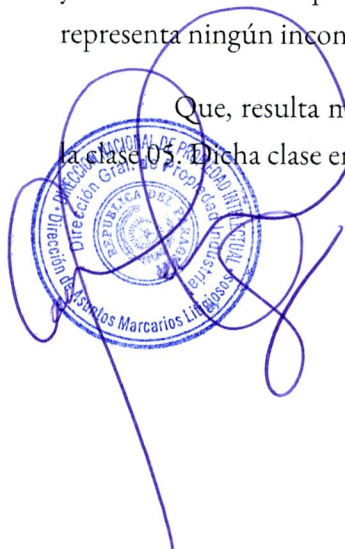
Que, tanto la partícula GIN, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **GINNINA** Registro n° 553.221, **GINEVA** Registro n° 570.405, **GINOTEC** Registro n° 415.673, **GINEFEM** Registro n° 549.270, **GINSTAR** Registro n° 483368, **GINEFOL**, Registro n° 502.977, entre otros.-----

Que, asimismo, se observa que el prefijo de ambas marcas ('PRINCIAL' y 'ANTAL') introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, lo que disminuye aún más 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 PRINCIALGIN y ANTALGIN es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "PRINCIALGIN" y "ANTALGIN" 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





Resolución D.A.M.L n.º **001053**

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 LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PRINCIALGIN CLASE 05.-----

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

Que, al profundizar en las diferencias entre PRINCIALGIN y ANTALGIN, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaría 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 el sufijo "GIN", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.-----

Que, el sufijo común "GIN" 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, 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*





Resolución D.A.M.L n. ° **001053**

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 LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PRINCIALGIN CLASE 05.-----

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 28/24 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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. sobre oposición al registro de la marca, PRINCIALGIN, clase 05, Expediente n° 1108053 solicitada por LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001053**

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 LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, PRINCIALGIN CLASE 05.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PRINCIALGIN clase 05, Expediente n° 1108053 solicitada por LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.º 001054

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

Asunción, 20 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca, LORZEM, clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 001054

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, LORZEM 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, esta Dirección ha llevado a cabo un análisis minucioso de las denominaciones en pugna, "LORZEM" (solicitada) y "COROZEM" (oponente). Tras dicho examen, se concluye que es posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado, ya que no se observa riesgo de confusión que justifique la oposición presentada. A pesar de que ambas denominaciones comparten el sufijo "ZEM", esto no es suficiente para generar confusión en el público consumidor, dado que las marcas producen una visión de conjunto claramente distinta. Las diferencias en los elementos iniciales de las marcas y su impacto general permiten una clara diferenciación entre ellas, tanto a nivel gráfico, ortográfico como fonético, lo que impide que sea asociadas erróneamente en la mente del consumidor.-----

Que, conforme a los principios doctrinales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Industrial, el análisis de la confusión entre marcas debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la representación total de los signos, evaluando su impresión global y no de manera fragmentada o atendiendo a elementos aislados. En este sentido, si bien es cierto que ambas marcas comparten un sufijo, la diferencia entre los prefijos ("LOR" y "CORO") aporta suficiente distintividad para que el consumidor pueda identificarlas sin dificultad. Esta diferencia gráfica y fonética minimiza cualquier posibilidad de error, contribuyendo a la idea de que ambas marcas pueden coexistir sin generar perjuicio alguno en el mercado.-----

Que, aunque puede percibirse una cierta similitud fonética entre las marcas en lo que respecta al sufijo "ZEM", esta similitud no alcanza un nivel tal que pueda inducir a confusión. El público consumidor está capacitado para percibir las pequeñas variaciones entre las marcas, sobre todo en el ámbito de productos de la Clase 05 (productos farmacéuticos, médicos y veterinarios), donde las diferencias fonéticas, aunque sean sutiles, son apreciables. Es importante recalcar que los consumidores de productos farmacéuticos están acostumbrados a identificar marcas basándose en diferencias mínimas, ya que la precisión es un factor clave en este sector.-----





Resolución D.A.M.L n.º **001054**

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

Que, en base a los argumentos anteriormente expuestos, se puede concluir que no existe confusión alguna entre las marcas "LORZEM" y "COROZEM", y que su coexistencia en el mercado es perfectamente viable. La coexistencia de ambas marcas no genera ningún riesgo de asociación o error por parte del consumidor, especialmente en el contexto de los productos de la Clase 05. Esta Dirección confirma que las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre ambas marcas son suficientes para garantizar su diferenciación efectiva, tanto en los medios comerciales como en el ámbito de los consumidores.-----

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, conforme a lo expuesto, se puede afirmar que la solicitud de registro de la marca "LORZEM" constituye un signo registrable y perfectamente distinguible de la marca "COROZEM". Las diferencias entre ambas denominaciones son claras, y no existe riesgo de que el consumidor medio las confunda. En consecuencia, esta Dirección considera que la solicitud de registro de "LORZEM" no se encuentra incurso en las causales prohibitivas del artículo 2 de la Ley n.º 1.294/98, de marcas y que la solicitud cumple con los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "LORZEM" y "COROZEM" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-----





Resolución D.A.M.L n.º 001054

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen nº 347/24 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 HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca, LORZEM, clase 05, Expediente nº 2228735 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.º

001054

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

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LORZEM clase 05, Expediente n° 2228735 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.-----

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



ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URUFARMA S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIVIANNA, CLASE 05.-----

Asunción,

20 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: URUFARMA S.A. contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de marca "DIVIANNA" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.º **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URUFARMA S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIVIANNA, 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 entre la denominación solicitada "DIVIANNA" y la marca base de la oposición "DIVINA", esta Dirección ha identificado que existe una similitud ineludible entre ambas. A primera vista, se observa que comparten una estructura fonética prácticamente idéntica, ya que ambas denominaciones comienzan y terminan con las mismas letras, lo que las convierte en muy similares al ser pronunciadas. En el plano visual, la diferencia mínima entre una letra "N" adicional 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 "DIVIANNA" evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca "DIVINA", siendo ambas palabras asociables a conceptos de belleza, perfección o excelencia, lo que refuerza aún más la confusión en la mente del consumidor promedio.-----

Que, atendiendo a lo anterior, se constata que la marca solicitada "DIVIANNA" no reúne los requisitos esenciales de fuerza distintiva, novedad y originalidad que la legislación vigente exige para otorgar un registro marcario. La Ley n.º 1.294/98 de Marcas establece que una marca debe ser capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, y en este caso, la marca solicitada carece de la originalidad necesaria para cumplir con esta función distintiva. La similitud con la marca oponente "DIVINA" diluye su capacidad para diferenciar los productos de una manera efectiva, creando un riesgo claro de confusión en el público consumidor, lo que contraviene los principios de especialidad y diferenciación requeridos por la ley.-----



Resolución D.A.M.L n.º **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URUFARMA S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIVIANNA, CLASE 05.-----

Que, en virtud de las semejanzas señaladas, esta Dirección considera que existe un alto riesgo de que el público consumidor sea inducido a error, confunda ambas marcas, o incluso asocie incorrectamente los productos y servicios ofrecidos bajo la marca solicitada con aquellos identificados por la marca oponente. Es crucial recordar que ambas marcas buscan distinguir productos de la Clase 05, lo cual agrava el riesgo de confusión, ya que los consumidores del mismo sector de mercado podrían creer que se trata de una extensión de la marca "DIVINA" o de productos relacionados bajo una misma titularidad, cuando en realidad son dos marcas de distintos propietarios.-----

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. Esto 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 "DIVIANNA" podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca "DIVINA".-----

Que, por lo expuesto, esta Dirección considera que la solicitud de registro de la marca "DIVIANNA" se encuentra incurso en la causal prohibitiva establecida en el Artículo 2, inciso i) de la Ley n.º 1.294/98, la cual establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que carezcan de fuerza distintiva o que puedan ser confundidos con signos preexistentes. La similitud entre "DIVIANNA" y "DIVINA", tanto a nivel fonético, visual como conceptual, confirma que la marca solicitada no cumple con las exigencias mínimas de distintividad y originalidad que nuestra legislación demanda para otorgar protección marcaria.-----

Que, adicionalmente, el artículo 2, inciso g) de la Ley de Marcas, también establece la prohibición de registrar signos que constituyan una reproducción, imitación, transliteración o transcripción de signos notoriamente conocidos o similares, cuando su uso y registro puedan



001055

Resolución D.A.M.L n.°

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URUFARMA S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIVIANNA, CLASE 05.-----

causar confusión o un riesgo de asociación indebida con una marca registrada. En el presente caso, se evidencia que "DIVIANNA" podría aprovecharse del prestigio y la notoriedad de "DIVINA", diluyendo la fuerza distintiva de esta última y causando una confusión indebida en el mercado. La intención de la ley es evitar que se registren signos que puedan inducir a error o beneficiarse injustamente del valor creado por marcas preexistentes, lo cual se aplica claramente en este caso.-----

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 dentro de la Clase 05, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca "DIVIANNA" no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente "DIVINA". 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 incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 180/24, 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 URUFARMA S.A. contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de marca "DIVIANNA" clase 05, Expediente n° 2303846 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. -----





Resolución D.A.M.L n. ° **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URUFARMA S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIVIANNA, CLASE 05.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DIVIANNA" clase 05, Expediente n° 2303846 solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA. CONTRA SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CERVEJA IMPERIO, CLASE 32.-----

Asunción, **20 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA. contra SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "CERVEJA IMPERIO" clase 32, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. ° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA. CONTRA SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CERVEJA IMPERIO, CLASE 32.-----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada “ CERVEJA IMPERIO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “IMPERIO PURE MALT BEER”, 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.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA. CONTRA SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CERVEJA IMPERIO, CLASE 32.-----

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 94/24, 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. ° 001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA. CONTRA SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CERVEJA IMPERIO, CLASE 32.-----

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA. contra SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ sobre oposición al registro de marca "CERVEJA IMPERIO" clase 32, Expediente n° 2081001 solicitada por SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CERVEJA IMPERIO" clase 32, Expediente n° 2081001 solicitada por SARA DE JESUS GUERREROS BENÍTEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° 001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAKIS, CLASE 05.-----

Asunción, 20 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NOVARTIS AG contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "NOVAKIS" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAKIS, 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 “NOVAKIS” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición “NOVOTER”, 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, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----





Resolución D.A.M.L n.º **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAKIS, CLASE 05.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 333/24, 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 NOVARTIS AG contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "NOVAKIS" clase 05, Expediente n° 2003457 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ.-----





Resolución D.A.M.L n. ° **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAKIS, CLASE 05.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NOVAKIS" clase 05, Expediente n° 2003457 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA LUXUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JHORDANO" CLASE 25.-----

Asunción, 25 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NIKE INNOVATE C.V. contra LUXUS S.A. sobre oposición al registro de marca "JHORDANO" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JHORDANO", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca "JORDAN" en las clases 9, 14 y 18, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

Que, en ese orden de ideas, y 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. ° 001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA LUXUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JHORDANO" CLASE 25.-----

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

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

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada JHORDANO resulta indudablemente similar a la oponente JORDAN, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA LUXUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JHORDANO" CLASE 25.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 52/2024, 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 NIKE INNOVATE C.V. contra LUXUS S.A sobre oposición al registro de marca "JHORDANO" clase 25, Expediente n° 1412402 solicitada por LUXUS S.A. -----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "JHORDANO" clase 25, Expediente n° 1412402 solicitada por LUXUS S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. °

001059

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA LUXUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JHORDANO" CLASE 25.-----

Asunción, 25 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NIKE INNOVATE C.V. contra LUXUS S.A. sobre oposición al registro de marca "JHORDANO" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JHORDANO", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca "JORDAN" en las clases 9, 14 y 18, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

Que, en ese orden de ideas, y 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. °

001059

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA LUXUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JHORDANO" CLASE 25.-----

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

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

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada JHORDANO resulta indudablemente similar a la oponente JORDAN, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

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

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

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





001059

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA LUXUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JHORDANO" CLASE 25.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 53/2024, 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 NIKE INNOVATE C.V. contra LUXUS S.A sobre oposición al registro de marca "JHORDANO" clase 25, Expediente n° 1412401 solicitada por LUXUS S.A.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "JHORDANO" clase 25, Expediente n° 1412401 solicitada por LUXUS S.A.-----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001060**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA ROOTS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WARNER BROTHERS” CLASE 09.-----

Asunción, **25 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra ROOTS S.A. sobre oposición al registro de marca “WARNER BROTHERS” clase 09, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “WARNER BROTHERS”, solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca WARNER-BROS. PICTURES, INC. Y W.B. ETIQUETA, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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



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



Resolución D.A.M.L n. ° **001060**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA ROOTS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WARNER BROTHERS" CLASE 09.-----

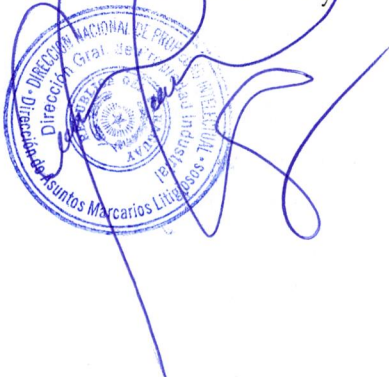
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WARNER BROTHERS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "WARNER-BROS. PICTURES, INC. Y W.B. 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 WARNER BROTHERS (solicitada) y WARNER-BROS. PICTURES, INC. Y W.B. ETIQUETA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

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

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





Resolución D.A.M.L n. ° 001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA ROOTS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WARNER BROTHERS” CLASE 09.-----

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 304/2017 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 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. contra ROOTS S.A sobre oposición al registro de marca “WARNER BROTHERS” clase 09, Expediente n° 1155352 solicitada por ROOTS S.A.-----





Resolución D.A.M.L n.° **001060**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. CONTRA ROOTS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WARNER BROTHERS" CLASE 09.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WARNER BROTHERS" clase 09, Expediente n° 1155352 solicitada por ROOTS S.A.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.°

001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZAREK" CLASE 35.-----

Asunción, 25 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "ZAREK" clase 35, y;-----

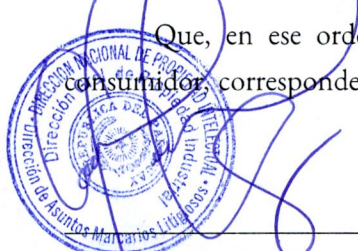
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZAREK", solicitada para la clase 35, en base al registro de 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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



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



Resolución D.A.M.L n.º 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZAREK" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZAREK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ZARA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

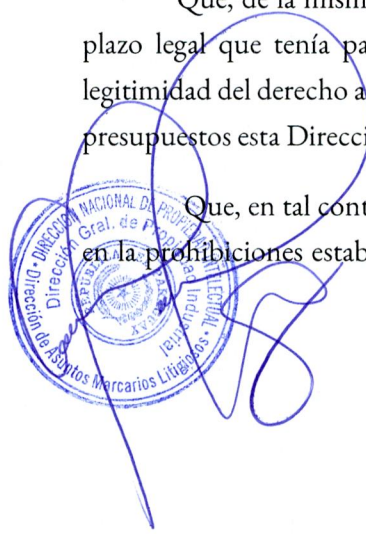
Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas ZAREK (solicitada) y ZARA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º

001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZAREK" CLASE 35.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 146/23 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "ZAREK" clase 35, Expediente n° 1778373 solicitada por CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZAREK" clase 35, Expediente n° 1778373 solicitada por CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001062**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZAREK" CLASE 25.-----

Asunción, **25 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "ZAREK" clase 25, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden 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.º 001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZAREK" CLASE 25.

trámite y la oposición; 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 "ZAREK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ZARA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001062**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ZAREK” CLASE 25.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 147/23 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca “ZAREK” clase 25, Expediente n° 1778374 solicitada por CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ZAREK” clase 25, Expediente n° 1778374 solicitada por CARLOS MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE WONDERFUL COMPANY LLC CONTRA MOHAMAD BALAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WONDERFUL HONEY" CLASE 30.-----

Asunción, 25 SEP 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE WONDERFUL COMPANY LLC contra MOHAMAD BALAN sobre oposición al registro de marca "WONDERFUL HONEY" clase 30, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



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



Resolución D.A.M.L n.º **001063**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE WONDERFUL COMPANY LLC CONTRA MOHAMAD BALAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WONDERFUL HONEY" CLASE 30.

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

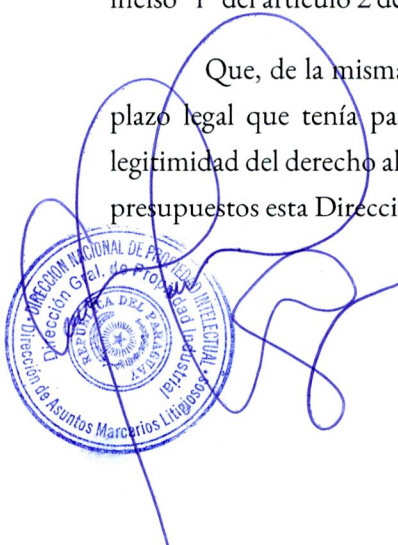
Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WONDERFUL HONEY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "WONDERFUL PISTACHIOS y Etiqueta", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.º **001063**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE WONDERFUL COMPANY LLC CONTRA MOHAMAD BALAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “WONDERFUL HONEY” CLASE 30.-----

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 308/2017 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 THE WONDERFUL COMPANY LLC contra MOHAMAD BALAN sobre oposición al registro de marca “WONDERFUL HONEY” clase 30, Expediente n.º 1736904 solicitada por MOHAMAD BALAN.-----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “WONDERFUL HONEY” clase 30, Expediente n.º 1736904 solicitada por MOHAMAD BALAN.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001064**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA BAYER AKTIENGESELLSCHAFT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “VELANCOR” CLASE 01.

Asunción, **26 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y sobre oposición al registro de marca “VELANCOR” clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “VELANCOR”, solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca SEDANCOR en la clase 03.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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.° 001064

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA BAYER AKTIENGESELLSCHAFT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELANCOR" CLASE 01.-----

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

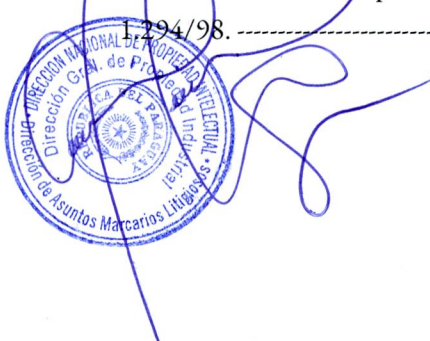
Que, la partícula ANCOR y COR, son de uso común en denominaciones para marcas comprendidas en la clase 01, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.-----

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: PRIMCOR Registro n° 574.334, GENENCOR Registro n° 489.176 BRIANCOR Registro n° 555.361, SANCOR BEBE Registro n° 513.718, MINANCORA Registro n° 544.133, STOMACOR Registro n° 572.283. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares-----

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

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

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1294/98.-----





001064

Resolución D.A.M.L n.°

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA BAYER AKTIENGESELLSCHAFT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELANCOR" CLASE 01.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 359/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra BAYER AKTIENGESELLSCHAFT sobre oposición al registro de marca "VELANCOR" clase 01, Expediente n° 1990118, solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VELANCOR" clase 01, Expediente n° 1990118, solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA BAYER AKTIENGESELLSCHAFT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELANCOR" CLASE 05.

Asunción, **26 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y sobre oposición al registro de marca "VELANCOR" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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.° **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA BAYER AKTIENGESELLSCHAFT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELANCOR" CLASE 05.-----

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

Que, la partícula ANCOR y COR, son 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: BRIANCOR Registro n° 555.361, SANCOR BEBE Registro n° 513.718, MINANCORA Registro n° 544.133, STOMACOR Registro n° 572.283. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 05.-----

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

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

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





001065

Resolución D.A.M.L n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA BAYER AKTIENGESELLSCHAFT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELANCOR" CLASE 05.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 131/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra BAYER AKTIENGESELLSCHAFT sobre oposición al registro de marca "VELANCOR" clase 05, Expediente n.º 1990117, solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VELANCOR" clase 05, Expediente n.º 1990117, solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.-----

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



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001066**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ONSKIN” CLASE 05.-----

Asunción, **26 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A y sobre oposición al registro de marca “ONSKIN” clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca “ONSKIN”, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SKYN en la clase 05.-----

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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.º **001066**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ONSKIN" CLASE 05.-----

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

Que, la partícula SKIN, es de uso común en denominaciones 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: SKIN-FLEX Registro n° 443.012, SKINLAB Registro n° 481.726, RETI-SKIN Registro n° 467.644, MEDSKIN Registro n° 427351. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 05.-----

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.°

001066

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “ONSKIN” CLASE 05.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 18/24 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A sobre oposición al registro de marca “ONSKIN” clase 05, Expediente n° 2286048, 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 “ONSKIN” clase 05, Expediente n° 2286048, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n.° **001067**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. CONTRA LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTOBOM" CLASE 29.-----

Asunción, **26 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. contra LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA y sobre oposición al registro de marca "LACTOBOM" clase 29, y;-----

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden 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. ° **001067**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. CONTRA LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTOBOM" CLASE 29.-----

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

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

Que, la partícula LACTO, es de uso común en denominaciones para marcas comprendidas en la clase 29, 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: LACTOMIX Registro n° 582.437, LACTOFOS Registro n° 581.853, LACTOMILK Registro n° 580.448, LACTOLANDA Registro n° 575.006. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 29.-----

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

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

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla





Resolución D.A.M.L n.º

001067

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. CONTRA LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTOBOM" CLASE 29.-----

incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98. -----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 197/2023 de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. contra LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA sobre oposición al registro de marca "LACTOBOM" clase 29, Expediente nº 2192812, solicitada por LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LACTOBOM" clase 29, Expediente nº 2192812, solicitada por LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA.-----

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



ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L n. ° **001068**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. CONTRA LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTOBOM" CLASE 35.-----

Asunción, **26 SEP 2024**

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. contra LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA y sobre oposición al registro de marca "LACTOBOM" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LACTOBOM", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LACTOGURT en la clase 30.-----

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n. °

001068

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. CONTRA LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTOBOM" 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, LACTOBOM (marca solicitada) vs. LACTOGURT (marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.-----

Que, la partícula LACTO, es de uso común en denominaciones para marcas comprendidas en la clase 35 y 30, 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: LACTOMIX Registro n° 582.438, LACTOMILK Registro n° 580.449, LACTOLANDA Registro n° 580.449, LACTO YA! Registro n° 522.120. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 35 y 30.-----

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

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

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla





Resolución D.A.M.L n.º

001068

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. CONTRA LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LACTOBOM" CLASE 35.-----

incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas nº 1.294/98.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley nº 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 57/2023 de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. contra LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA sobre oposición al registro de marca "LACTOBOM" clase 35, Expediente nº 2192810, solicitada por LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LACTOBOM" clase 35, Expediente nº 2192810, solicitada por LACTOBOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA.-----

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



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos