Resolución D.A.M.L n. ° 000012

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIXERAN", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2007057 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 08 de agosto de 2023 por el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio de 2020 la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 03 de marzo de 2021 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 03 de septiembre de 2021 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fecha 08 de agosto de 2023 el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 03 de septiembre de 2021 el representante legal de SYNGENTA CROP PROTECTION AG. contesta traslado de oposición.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000012

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIXERAN", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2007057 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 2023208** deducida contra la solicitud de registro de marca "VIXERAN", Clase 01, Expediente nº 2007057 de fecha 07 de febrero de 2020, solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000013

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEURAMIS Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 1338990 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADA POR MEDYTOX INC.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 25 de agosto de 2023 por la representante de MEDYTOX INC.----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de agosto de 2014 se providencia "Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado". En fecha 03 de de noviembre de 2015 se contesta traslado de oposición,.----------

Que, en fecha 27 de abril de 2016, se providencia apertura causa a prueba y, en fecha 19 de julio de 2016 el Abogado Alejandro Schmeda ofrece prueba, en fecha 04 de agosto de 2016 se notifica de la apertura al Abogado Rodrigo Maldonado, y en fecha 11 de agosto de 2016 se notifica de la apertura al Abogado Alejandro Schmeda.

Que, en fecha 12 de agosto de 2016 el Abogado Rodrigo Maldonado ofrece pruebas, y en fecha 24 de octubre de 2016 se solicita el cierre del periodo probatorio, consecuentemente en fecha 25 de agosto de 2023 el representante convencional de MEDYTOX INC solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 24 de octubre de 2016 el representante legal de MEDYTOX INC solicita cierre del periodo probatorio.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000013

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEURAMIS Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 1338990 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADA POR MEDYTOX INC.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que ambas partes, tanto el oponente como el solicitante han sido notificadas de la providencia de apertura causa a prueba, han ofrecido pruebas y solicitado el cierre probatorio, por lo que interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1349744** deducida contra la solicitud de registro de marca "NEURAMIS Y ETIQUETA", Clase 10, Expediente nº 1338990 de fecha 27 de agosto de 2013, solicitada por MEDYTOX INC.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

000014

Resolución n°_____

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "NEMASHOT Y ETIQUETA", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1905533, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"NEMASHOT Y ETIQUETA", clase 05, oposición N° 1905533 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.---------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses**.----------

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1905533, deducida contra la marca "NEMASHOT Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 1889000, solicitada por CALTECH SOCIEDAD ANONIMA.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000015

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "VIXERAN", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 2023207, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"VIXERAN", clase 05, oposición N° 2023207 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2023207, deducida contra la marca "VIXERAN", clase 05, Acta N° 2007058, solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000016

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DESARROLLO TURÍSTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DESARROLLO TURÍSTICO PARAGUAYO S.A. contra PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA sobre oposición al registro de marca "A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA" clase 39, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca ATUKASA.COM.PY en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000016

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DESARROLLO TURÍSTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ATUKASA.COM.PY se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen muy similares en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Al analizar las marcas solicitadas: A TU PUERTA ATP y ATUKASA.COM.PY, se observa que ambas comparten una esencia y sonoridad similar, utilizando términos que evocan conceptos de entrega y comodidad. A TU PUERTA transmite de manera directa la idea de un destino final, mientras que ATUKASA expresa el mismo concepto con un tono más informal. Si bien el análisis de los elementos individuales de los signos en pugna es relevante, lo fundamental es la impresión de conjunto que generan. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un innegable aire de familia, lo que puede dar lugar tanto a confusión directa, es decir, que los consumidores tomen una por la otra, como a confusión indirecta, al suponer que ambas provienen de un mismo origen empresarial.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos servicios en la clase 39 *(reparto de mercaderías, distribución de productos, reparto de paquetes)* con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una

confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000016

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DESARROLLO TURÍSTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A TU PUERTA ATP 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 incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 01/25, 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 hâcer lugar a la acción deducida por DESARROLLO TURISTICO PARAGUAYO S.A. contra PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA sobre oposición al registro de marca "A TU PUERTA ATP Y

Resolución D.A.M.L n. ° 000016

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DESARROLLO TURÍSTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2396167, solicitada por PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2396167, solicitada por PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. contra BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "CHIGO Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHIGO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca CHIGO clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO 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, al cotejar las marcas solicitada CHIGO Y ETIQUETA y CHIGO oponente, 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 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, 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 productos y servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "CHIGO Y ETIQUETA" y la marca oponente "CHIGO" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 354/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 37.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. contra BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "CHIGO Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2030445 solicitada por BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHIGO Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2030445 solicitada por BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000018

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. contra BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "CHIGO Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHIGO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CHIGO clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000018

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, al cotejar las marcas solicitada CHIGO Y ETIQUETA y CHIGO oponente, 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 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, 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 productos y servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "CHIGO Y ETIQUETA" y la marca oponente "CHIGO" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000018

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 355/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000018

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. contra BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "CHIGO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2030443 solicitada por BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHIGO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2030443 solicitada por BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000019

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIKTOK" CLASE 34----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY LIMITED y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. contra JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON sobre oposiciones al registro de marca "TIKTOK" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TIKTOK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base a los registros de las marcas TICK TOCK y TIKTOK en la clase 34 y 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000019

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIKTOK" CLASE 34----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000019

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIKTOK" CLASE 34----------

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

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

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

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

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

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000019

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TIKTOK" CLASE 34----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 209/24, 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 acciones deducidas por AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY LIMITED y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. contra JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON sobre oposición al registro de marca "TIKTOK" clase 34, Expediente n° 2059935 solicitada por JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TIKTOK" clase 34, Expediente n° 2059935, solicitada por JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON.---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

000020

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRÉS PICCO LÓPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca TRAPICHE en clase 33; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000020

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "TRAPICHE" encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación principal (fuerte). La adición del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO), no aporta ningún tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí.----------

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA y TRAPICHE oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (TRAPICHE). 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000020

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que además, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusión/asociación por parte del público consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Dirección que las marcas en pugna no contienen suficientes elementos diferenciadores y podrían inducir a la confusión e incluso produciría la dilución de la marca oponente. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000020

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 546/24 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 GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2331807, solicitada porARIEL ANDRES PICCO LOPEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2331807 solicitada por ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRÉS PICCO LÓPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca TRAPICHE en clase 33; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "TRAPICHE" encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación principal (fuerte). La adición del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO), no aporta ningún tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí.----------

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA y TRAPICHE oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (TRAPICHE). 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este

Resolución D.A.M.L n. ° 000021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que además, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusión/asociación por parte del público consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Dirección que las marcas en pugna no contienen suficientes elementos diferenciadores y podrían inducir a la confusión e incluso produciría la dilución de la marca oponente. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 545/24 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 GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2339609, solicitada por ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2331609 solicitada por ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000022

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRÉS PICCO LÓPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca TRAPICHE en clase 33; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

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

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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "TRAPICHE" encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación principal (fuerte). La adición del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO), no aporta ningún tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí.----------

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA y TRAPICHE oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (TRAPICHE). 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que además, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusión/asociación por parte del público consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Dirección que las marcas en pugna no contienen suficientes elementos diferenciadores y podrían inducir a la confusión e incluso produciría la dilución de la marca oponente. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000022

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 43.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 547/24 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 GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2331805, solicitada por ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2331805 solicitada por ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000023

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 11 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRÉS PICCO LÓPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca TRAPICHE en clase 33; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000023

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "TRAPICHE" encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación principal (fuerte). La adición del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO), no aporta ningún tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí.----------

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA y TRAPICHE oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (TRAPICHE). 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este

Resolución D.A.M.L n. ° 000023

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que además, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusión/asociación por parte del público consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Dirección que las marcas en pugna no contienen suficientes elementos diferenciadores y podrían inducir a la confusión e incluso produciría la dilución de la marca oponente. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n.° 000023

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO PEÑAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 544/24 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 GRUPO PEÑAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposición al registro de marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2331795, solicitada por ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca "TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2331795 solicitada por ARIEL ANDRÉS PICCO LOPEZ.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX, CLASE 05.----------

Asunción, 12 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "MECTIMAX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000024

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

Que, al analizar las marcas MECTIMAX (solicitada) y PECTIMAX (oponente), se observa que la primera reproduce la desinencia "TIMAX" de la marca oponente, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX, CLASE 05.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX, CLASE 05.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 474/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GUAYAKI S.A. contra UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "MECTIMAX" clase 05, Expediente n° 2054120, solicitada por UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A..----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MECTIMAX" clase 05, Expediente n° 2054120, solicitada por UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. 000025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Asunción, 12 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "PENTAIR Y ETIQUETA" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada PENTAIR Y ETIQUETA y VOLVO PENTA oponente, 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 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, 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***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "PENTAIR Y ETIQUETA" y la marca oponente "VOLVO PENTA" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Que la marca solicitada carece de distintividad y novedad, presentando identidad en clases y productos respecto a la marca del oponente. En consecuencia, vulnera de manera evidente los derechos marcarios derivados de la marca registrada VOLVO PENTA, afectando su notoriedad, construida a lo largo de años de trayectoria, presencia en el mercado y aceptación por parte de los consumidores, así como el resultado de importantes inversiones realizadas por la parte oponente.-

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. °____000025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 542/24, 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 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra FULL EQUIPO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "PENTAIR Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2429985 solicitada por FULL EQUIPO S.R.L. .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PENTAIR Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2429985 solicitada por FULL EQUIPO S.R.L.-----

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" CLASE 35----------

Asunción, 12 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BOOM S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "BOOM FUEGOS" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" 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 "BOOM FUEGOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "BOOM S.A.", 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. ° 000026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" CLASE 35----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 477/24, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" CLASE 35----------

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por BOOM S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "BOOM FUEGOS" clase 35, Expediente n° 22101558 solicitada por WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BOOM FUEGOS" clase 35, Expediente n° 22101558, solicitada por WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000027

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" CLASE 13----------

Asunción, 12 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BOOM S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "BOOM FUEGOS" clase 13, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BOOM FUEGOS", solicitada para la clase 13, en base al registro de la marca BOOM S.A. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000027

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" CLASE 13----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "BOOM FUEGOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "BOOM S.A.", 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000027

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" CLASE 13----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 469/24, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000027

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOOM FUEGOS" CLASE 13----------

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por BOOM S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "BOOM FUEGOS" clase 13, Expediente n° 22101556 solicitada por WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BOOM FUEGOS" clase 13, Expediente n° 22101556, solicitada por WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000028

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

Asunción, 12 FEB 2025

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000028

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER 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 TANGIER y TANDER oponente, 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 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, 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 productos y servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "TANGIER" y la marca oponente "TANDER" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 01 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000028

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 202/24, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000028

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

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. contra NEW AGRO SS sobre oposición al registro de marca "TANGIER" clase 01, Expediente n° 2327871 solicitada por NEW AGRO SS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TANGIER" clase 01, Expediente n° 2327871 solicitada por NEW AGRO SS.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000029

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA contra NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON sobre oposición al registro de la marca JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca JEROVIA en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000029

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca JEROVIA registrada en la clase 32 protege productos *tales como: "Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol;"*. Por otro lado, la marca solicitada JEROVIA PRINT PUBLICITARIA en la clase 35, protege servicios tales como: *"desarrollo de conceptos de marketing; servicios de publicidad para crear una identidad de marca para terceros; servicios de consultoría comercial para la transformación digital; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; suministro de clasificaciones de usuarios con fines comerciales o publicitarios / suministro de evaluaciones de usuarios con fines comerciales o publicitarios; suministro de comentarios de usuarios con fines comerciales o publicitarios; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; desarrollo de conceptos publicitarios"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al

Resolución D.A.M.L n. ° 000029

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. JEROVIA oponente en la clase 32, se enfoca en bebidas (sin alcohol), mientras que JEROVIA PRINT PUBLICITARIA solicitada en la clase 35, está más orientada hacia los servicios de publicidad, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y JEROVIA, registrada en la clase 32, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada JEROVIA PRINT PUBLICITARIA 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000029

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Jerovia Print
PUBLICITARIA

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

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

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección Gral. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000029

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 707/24 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 REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA contra NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEÓN sobre oposición al registro de la marca JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2419308 solicitada por NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEÓN—----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2419308 solicitada por NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000030

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA contra NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON sobre oposición al registro de la marca JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA clase 40, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 40, en base a la marca JEROVIA en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000030

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca JEROVIA registrada en la clase 32 protege productos *tales como: "Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol;".* Por otro lado, la marca solicitada JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL en la clase 40, protege servicios tales como: *"Serigrafía; servicios de impresión en offset; servicios de impresión; impresión de fotografías; encuadernación; grabado".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. JEROVIA oponente en la clase 32, se enfoca en bebidas (sin alcohol), mientras que JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL solicitada en la clase 40, está más orientada hacia los servicios de una imprenta, lo cual refuerza aún más la diferenciación

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000030

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, solicitada en la clase 40, y JEROVIA, registrada en la clase 32, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000030

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Jerovia Print
IMPRENTA DIGITAL

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 706/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000030

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA contra NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEÓN sobre oposición al registro de la marca JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA clase 40, Expediente n° 2419320 solicitada por NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEÓN----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA clase 40, Expediente n° 2419320 solicitada por NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000031

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05.----------

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. contra NEW AGRO SS sobre oposición al registro de marca "TANGIER" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TANGIER", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca TANDER clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000031

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05.----------

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

Que, al cotejar las marcas solicitada TANGIER y TANDER oponente, 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 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, 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 productos y servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "TANGIER" y la marca oponente "TANDER" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 01 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000031

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 196/24, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000031

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. contra NEW AGRO SS sobre oposición al registro de marca "TANGIER" clase 05, Expediente n° 2327885 solicitada por NEW AGRO SS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TANGIER" clase 05, Expediente n° 2327885 solicitada por NEW AGRO SS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000032

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BIPER S.A. contra RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE sobre oposición al registro de la marca VIPPER Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000032

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER 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, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca BIPER registrada en la clase 35, protege servicios *tales como: "Gestión de negocios comerciales, venta, comercialización de todo tipo de productos, publicidad, trabajos de oficina".* Por otro lado, la marca solicitada VIPPER en la clase 35, protege servicios de: "*abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas) venta y comercialización de cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas; aromatizantes, saborizantes, servicios de agencias de importación-exportación; fijación de carteles publicitarios;".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. BIPER oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de publicidad, mientras que VIPPER solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios de

Resolución D.A.M.L n. ° 000032

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas VIPPER, solicitada en la clase 35, y BIPER, 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, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000032

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 186/24 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 BIPER S.A. contra RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE sobre oposición al registro de la marca VIPPER, clase 35, Expediente n° 2166161 solicitada por RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIPPER clase 35, Expediente n° 2166161 solicitada por RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000033

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. contra FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI sobre oposición al registro de la marca ECO MAX Y ETIQUETA clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECO MAX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base a la marca ECO MAX en la clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000033

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca ECO MAX registrada en la clase 11 protege productos *tales como: "Aparatos de alumbrado, a saber; bombillos y lámparas; ventiladores eléctricos".* Por otro lado, la marca solicitada ECO MAX Y ETIQUETA en la clase 03, protege productos tales como: *"Productos para preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar, las preparaciones para perfumar el ambiente; productos de limpieza, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ECO MAX oponente en la clase 11, se enfoca en aparatos de alumbrado, mientras que ECO MAX solicitada en la clase 03, está más orientada hacia los productos de limpieza, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas.

Resolución D.A.M.L n. ° 000033

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ECO MAX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 03 y ECO MAX, registrada en la clase 11, ***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, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000033

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.----------





SOLICITADA ***OPONENTE***

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000033

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

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 LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. contra FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI sobre oposición al registro de la marca ECO MAX Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2433032 solicitada por FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ECO MAX Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2433032 solicitada por FRANCISCO PEDRO FARIÑA MANCHINI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000034

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIRA MIRA Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 2393892 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITADA POR ZHENYAO LIN CHEN.

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 04 de febrero de 2025 por la representante de ZHENYAO LIN CHEN.----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se providencia "Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado".----------

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, se solicita tomar intervención y, en fecha 02 de octubre de 2024 se remite a la Dirección de Marcas a los efectos de la misma.----------

Que, en 12 de octubre de 2024 la Dirección de Marcas, remite el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, para prosecución del trámite de oposición.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 12 de octubre de 2024 la Dirección de Marcas remite el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y que, en fecha 04 de febrero de 2025 la representante de ZHENYAO LIN CHEN, solicitó caducidad de instancia.----------

En ese sentido, debemos recordar que el Artículo 136 de la Ley 1.294/98 de Marcas dispone: *"Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria"*. y el artículo 137° de la Constitución Nacional, conocer y decidir en cuestiones marcarias, ante la ausencia de reglamentaciones en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legítima y a la vez deber de la Administración, derivada de la misma Constitución Nacional. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000034

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIRA MIRA Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 2393892 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITADA POR ZHENYAO LIN CHEN.

Que, además el Art. 176 del C.P.C menciona: *"Improcedencia: No se producirá la caducidad: inc. c) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al juez o tribunal".* Que, en este sentido, resulta evidente que el expediente no puede caducar, teniendo en cuenta que no se cumple el plazo legal establecido para la caducidad de instancia, habida cuenta que; el expediente contaba con una toma de intervención pendiente y, recien en fecha 12 de octubre de 2024 la Dirección de Marcas se expide al respecto.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que no se cumple el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, teniendo en cuenta que, estaba pendiente la toma de intervencion.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado el debido impulso procesal, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.-------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 2418999** deducida contra la solicitud de registro de marca "MIRA MIRA Y ETIQUETA", Clase 14, Expediente nº 2393892 de fecha 15 de noviembre de 2023, solicitada por ZHENYAO LIN CHEN.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000035

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "GLORIA BONLÉ Y ETIQUETA", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 2021158, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **GLORIA BONLÉ Y ETIQUETA", clase 05, oposición N° 2021158 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2021158, deducida contra la marca GLORIA BONLÉ Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 2005038, solicitada por GLORIA S.A.----------**

Artículo 2.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000036

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GALILEA" CLASE 25.----------

Asunción, 17 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR S.R.L. contra LILIANA ARANDA ROJAS sobre oposición al registro de marca "GALILEA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000036

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GALILEA" 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, al cotejar la marca solicitada GALILEA y la marca registrada GALIL, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presenta un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca oponente están compuestas por un vocablo. Pero se puede notar, que la palabra con preponderancia es GALIL, y dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión.----------

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

Que, la solicitud de registro **GALILEA** pretende proteger productos de la clase 25, tales como: "*Prendas de vestir.*" Mientras que el oponente **GALIL** (registrada) protege TODOS los productos de la clase 25, tales como: "*vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*".----------

Que, en razón de identidades existentes entre la marca solicitada y la marca oponente, el publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 25***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. ----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000036

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GALILEA" CLASE 25.----------

proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 160/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

000036

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GALILEA" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por OSCAR S.R.L. contra LILIANA ARANDA ROJAS sobre oposición al registro de marca "GALILEA" clase 25, Expediente n° 2138313 solicitada por LILIANA ARANDA ROJAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GALILEA" clase 25, Expediente n° 2138313 solicitada por LILIANA ARANDA ROJAS. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRAT" CLASE 33.----------

Asunción, 18 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SIGNEURIE DE PEYRAT contra PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG (A SWITZERLAND COMPANY) sobre oposición al registro de marca "PYRAT" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PYRAT", solicitada para la clase 33, en base al registro "SIGNEURIE DE PEYRAT" en clase 33, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRAT" 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, al cotejar la marca solicitada PYRAT y la marca registrada SIGNEURIE DE PEYRAT, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presenta un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca oponente están compuestas por un vocablo. Pero se puede notar, que la palabra con preponderancia es PEYRAT, y dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión.----------

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

Que, la solicitud de registro **PYRAT** pretende proteger productos de la clase 33, tales como: "*Bebidas alcoholicas (excepto cervezas), espirituosos destilados, ron, tequila, vodka, vino, licores comprendidos en la clase 33.*" Mientras que el oponente **SIGNEURIE DE PEYRAT** (registrada) protege TODOS los productos de la clase 33, tales como: "*Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.*".----------

Que, en razón de identidades existentes entre la marca solicitada y la marca oponente, el publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los***

Resolución D.A.M.L n. ° 000037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRAT" CLASE 33.----------

mismos productos de la clase 33, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. ----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PYRAT" CLASE 33.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 620/22 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 PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ contra PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG (A SWITZERLAND COMPANY) sobre oposición al registro de marca "PYRAT" clase 33, Expediente n° 1535891 solicitada por PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG (A SWITZERLAND COMPANY).----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PYRAT" clase 33, Expediente n° 1535891 solicitada por PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG (A SWITZERLAND COMPANY). ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MEMPHIS" CLASE 34.----------

Asunción, 18 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AUSTRIA TABAK GMBH contra COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S. A. sobre oposición al registro de marca "MEMPHIS" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MEMPHIS" 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 la marca solicitada MEMPHIS y la marca registrada MEMPHIS, podemos cotejar que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud ortográfica y 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. Y, desde este punto de vista, presenta un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca oponente están compuestas por un vocablo. Pero se puede notar, que la palabra con preponderancia es MEMPHIS, y dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión.----------

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

Que, la solicitud de registro **MEMPHIS** pretende proteger TODOS los productos de la clase 34, mientras que el oponente **MEMPHIS** (registrada) protege productos de la clase 34, tales como: "*Tabaco, ya sea manufacturado o en bruto, tabaco para fumar, tabaco para pipa, tabaco para enrollar, tabaco para masticar, tabaco en polvo, cigarrillos, cigarros, cigarritos, substancias para fumar vendidas separadas o mezcladas con tabaco, ninguna para propósitos medicinales o curativos, rapé, articulos para fumadores incluidos en la clase 34, papeles para cigarrillos, pitillos para cigarrillos y cerillas*".----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MEMPHIS" CLASE 34.----------

Que, en razón de identidades existentes entre la marca solicitada y la marca oponente, el publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. ----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000038

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MEMPHIS" CLASE 34.----------

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 84/24 de la Jefatura de la 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 AUSTRIA TABAK GMBH contra COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S.A sobre oposición al registro de marca "MEMPHIS" clase 34, Expediente n° 1905602 solicitada por COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S. A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MEMPHIS" clase 34, Expediente n° 1905602 solicitada por COMPAÑÍA DE TABACOS MONTECARLO S. A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANZANACASE" CLASE 09.----------

Asunción, 18 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC. contra RODRIGO FRETES QUINTANA sobre oposición al registro de marca "MANZANACASE" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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. ° 000039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANZANACASE" CLASE 09.----------

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

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

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

Que, que la marca solicitada en autos, MANZANA, corresponde a la palabra en español que es traducida al inglés como APPLE, palabra que corresponde tanto a la afamada marca APPLE, como a su nombre comercial. Es decir, se produce una confusión ideológica dado que las palabras MANZANA / APPLE aluden a un mismo concepto. El concepto de la "manzana", en relación a productos la clase 9 como los teléfonos móviles y sus carcazas, está fuertemente arraigado en la mente de los consumidores a los productos elaborados por la oponente con las marcas APPLE. ----------

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

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 000039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANZANACASE" CLASE 09.----------

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

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

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

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

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

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000039

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MANZANACASE" CLASE 09.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 372/2024 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 APPLE INC. contra RODRIGO FRETES QUINTANA sobre oposición al registro de marca "MANZANACASE" clase 9, Expediente n° 2132081 solicitada RODRIGO FRETES QUINTANA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MANZANACASE" clase 9, Expediente n° 2132081 solicitada RODRIGO FRETES QUINTANA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000040

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MERCO BLACK EDITION" CLASE 34.----------

Asunción, 18 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ sobre oposición al registro de marca "MERCO BLACK EDITION" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MERCO BLACK EDITION", solicitada para la clase 34, en base al registro "MERCK SENORO" en clase 35 y MARLBORO GOLD en clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000040

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MERCO BLACK EDITION" CLASE 34.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MERCO BLACK EDITION" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "MARLBORO GOLD", y "MERCK SENORO" 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 MERCO BLACK EDITION (solicitada) y MARLBORO GOLD y MERCK SENORO (oponentes) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y

Resolución D.A.M.L n. ° 000040

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MERCO BLACK EDITION" CLASE 34.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 07/2023 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. ° 000040

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MERCO BLACK EDITION" CLASE 34.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ sobre oposición al registro de marca "MERCO BLACK EDITION" clase 34, Expediente n° 1348755 solicitada por JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MERCO BLACK EDITION" clase 34, Expediente n° 1348755 solicitada por JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000041

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILDRONATE" CLASE 05.----------

Asunción, 18 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A contra LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA sobre oposición al registro de marca "MILDRONATE" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000041

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILDRONATE" CLASE 05.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MILDRONATE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "MILDRONATE", y "MIDRIL" 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 MILDRONATE (solicitada) y "MILDRONATE", y "MIDRIL (oponentes) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y

Resolución D.A.M.L n. ° 000041

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILDRONATE" CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000041

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MILDRONATE" CLASE 05.----------

confirmar el Dictamen n.° 502/22 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 las acciones deducidas por GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A contra LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA sobre oposición al registro de marca "MILDRONATE" clase 05, Expediente n° 1632890 solicitada por LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MILDRONATE" clase 05, Expediente n° 1632890 solicitada por LUCIANO AGUSTÍN AVILA FERREIRA. ----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NARCISO" CLASE 35.----------

Asunción, 18 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION contra JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA sobre oposición al registro de marca "NARCISO" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NARCISO" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NARCISO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "NARCISO RODRIGUEZ", 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 NARCISO (solicitada) y NARCISO RODRIGUEZ (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NARCISO" CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 543/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NARCISO" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION contra JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA sobre oposición al registro de marca "NARCISO" clase 35, Expediente n° 1603809 solicitada por JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA.-----

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NARCISO" clase 35, Expediente n° 1603809 solicitada por JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA ---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000043

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAXODOL, CLASE 05.----------

Asunción, 19 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS BAGO S.A. contra MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. sobre oposición al registro de la marca, NAXODOL, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000043

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAXODOL, 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 NAXODOL (solicitada) y DIOXADOL (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 **DOL** 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 prefijo **DOL** es de uso común para la clase 05, existiendo 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. ° 000043

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAXODOL, 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 DOL 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, asimismo, se observa que el prefijo de ambas marcas (NAXO y DIOXA) 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, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre NAXODOL y DIOXADOL es viable sin riesgo de confusión o perjuicio. En consecuencia, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin afectar los derechos de las partes involucradas ni generar error o asociación indebida entre los consumidores.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "NAXODOL" y "DIOXADOL" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000043

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAXODOL, CLASE 05.----------

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

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

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000043

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAXODOL, CLASE 05.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 460/22 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 LABORATORIOS BAGO S.A. contra MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. sobre oposición al registro de la marca, NAXODOL clase 05, Expediente n° 1929955 solicitada por MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NAXODOL clase 05, Expediente n° 1929955 solicitada por MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO.---

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUTIVENT, CLASE 05.----------

Asunción, 19 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: V Y T FARMA S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA SRL sobre oposición al registro de la marca FLUTIVENT, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUTIVENT, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUTIVENT, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUTIVENT, CLASE 05.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000044

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA SRL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FLUTIVENT, CLASE 05.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 558/24 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 V Y T FARMA S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA SRL sobre oposición al registro de la marca FLUTIVENT, clase 05, Expediente n° 2244148 solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA SRL.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FLUTIVENT clase 05, Expediente n° 2244148 solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA SRL----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.----------

Asunción, 19 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN contra JOSE MARTIN MORINIGO MEZA sobre oposición al registro de marca "INVERTERRA PARAGUAY" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INVERTERRA PARAGUAY", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca INVERTERRA SERVICIOS INMOBILIARIOS TU SUEÑO CUMPLIDO (SLOGAN) en clase 36; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.----------

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "INVERTERRA PARAGUAY" y la marca oponente "INVERTERRA SERVICIOS INMOBILIARIOS TU SUEÑO CUMPLIDO (SLOGAN)" encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación principal (fuerte) *INVERTERRA*. La adición de la palabra (PARAGUAY), no aporta ningún tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí.----------

Que al analizar las marcas solicitada INVERTERRA PARAGUAY e INVERTERRA SERVICIOS INMOBILIARIOS TU SUEÑO CUMPLIDO (SLOGAN) oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (INVERTERRA). 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*).-

Resolución D.A.M.L n. ° 000045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.----------

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

Que además, el solicitante pretende el registro de la marca en la misma clase 36 (servicios inmobiliarios) a la del oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusión/asociación por parte del público consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Dirección que las marcas en pugna no contienen suficientes elementos diferenciadores y podrían inducir a la confusión e incluso produciría la dilución de la marca oponente. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 513/24 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 FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARTÍN contra JOSE MARTIN MORINIGO MEZA sobre oposición al registro de marca "INVERTERRA PARAGUAY" clase 36, Expediente n° 2360995, solicitada por JOSE MARTIN MORINIGO MEZA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN CONTRA JOSE MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.----------

Artículo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca "INVERTERRA PARAGUAY" clase 36, Expediente n° 2360995 solicitada por JOSE MARTIN MORINIGO MEZA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 19 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO MBARETE S.A. contra EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO sobre oposición al registro de marca "CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca GRUPO MBARETE en clase 44; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA" y la marca oponente "GRUPO MBARETE" encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación principal (fuerte), *MBARETE*. La adición de otras palabras como *CAMPO y CONCEPCIÓN,* no aporta ningún tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí.----------

Que, así también al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una semejanza sustancial. La marca GRUPO MBARETE registrada en la clase 44 protege servicios *tales como: "**Servicios veterinarios, tratamientos de higiene para animales, cría y engorde de animales,** explotaciones agricolas, inseminación artificial, servicios de asesoria y consultoría en materia de ganados y del agro".* Por otro lado, la marca solicitada

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN en la clase 44, protege servicios tales como: *"Terapia asistida con animales [zooterapia]; alquiler de animales para pastar; servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; servicios de reforestación; servicios de acuicultura;* ***cuidado [aseo] de animales****; pulverización aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola;* ***asistencia veterinaria****; alquiler de equipos agrícolas; alquiler de material para explotaciones agrícolas; horticultura;* ***cría de animales****".* La similitud de los sectores y la naturaleza de los servicios es considerable, lo que lleva a concluir que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente, ya que podrían generar confusión entre los consumidores----------

Que al analizar las marcas solicitada CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (MBARETE). 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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

de las diferencias gráficas que puedan existir". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que además, el solicitante pretende el registro de la marca en la misma clase a la del oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusión/asociación por parte del público consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Dirección que las marcas en pugna no contienen suficientes elementos diferenciadores y podrían inducir a la confusión e incluso produciría la dilución de la marca oponente. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 403/24 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 GRUPO MBARETE S.A. contra EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO sobre oposición al registro de marca "CAMPO MBARETE CONCEPCION Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2360888, solicitada por EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO .----------

Artículo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca "CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2360888

Resolución D.A.M.L n. ° 000046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE CONCEPCIÓN Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

solicitada por EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, CLASE 25.----------

Asunción, 19 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KIN INC contra BIG S.A. sobre oposición al registro de marca "CROFT & BARROW" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CROFT & BARROW", solicitada para la clase 25, sobre la marca extranjera CROFT & BARROW clase 25 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, 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, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, y si bien es cierto que cuenta con registros extranjero, no es menos cierto que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca en pugna en nuestro país con ***Registro N° 409822 clase 35 (Importacion, exportacion, representacion, comercializacion de prendas de vestir, calzados, accesorios en general),*** por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.----------

Que, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger productos de la clase 25, específicamente: *"Prendas de vestir"*. Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como la ya registrada están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a prendas de vestir.----------

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, CLASE 25.----------

Que, cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: E*l propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país*, la cual la marca oponente no tienes ningún registro con la denominación CROFT & BARROW, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelación una marca registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 609/2024 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:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000047

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, CLASE 25.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KIN, INC contra BIG S.A. sobre oposición al registro de marca "CROFT & BARROW clase 25, Expediente n° 2279935, solicitada por BIG S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CROFT & BARROW" clase 25, Expediente n° 2279935 solicitada por BIG S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PAXLABS" CLASE 34.----------

Asunción, 19 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PAX LABS, INC. contra LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA sobre oposición al registro de marca "PAXLABS" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PAXLABS" CLASE 34.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PAXLABS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "PAX", 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 PAXLABS (solicitada) y PAX (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PAXLABS" CLASE 34.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 112/2023 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 PAX LABS, INC. contra LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA sobre oposición al registro

Resolución D.A.M.L n. ° 000049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PAXLABS" CLASE 34.----------

de marca "PAXLABS" clase 34, Expediente n° 1719818 solicitada por LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PAXLABS" clase 34, Expediente n° 1719818 solicitada LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000050

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 20 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado:- CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. sobre oposición al registro de la marca GIRASSOL Y ETIQUETA clase 30, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GIRASSOL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca ACEITE DE GIRASOL MIRASOL en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000050

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca ACEITE DE GIRASOL MIRASOL registrada en la clase 29 protege productos *tales como: "aceites, grasas comestibles, carne, pescado, aves, frutas y legumbres entre otros".* Por otro lado, la marca solicitada GIRASSOL Y ETIQUETA en la clase 30, protege exclusivamente productos tales como: *"Obleas y galletitas".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ACEITE DE GIRASSOL MIRASOL oponente en la clase 29, se enfoca específicamente en productos como aceites, mientras que GIRASSOL solicitada en la clase 30, está más orientada hacia los productos como galletitas, lo cual refuerza aún más la

Resolución D.A.M.L n. ° 000050

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GIRASSOL Y ETIQUETA, solicitada en la clase 30 y ACEITE DE GIRASOL MIRASOL, 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, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000050

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

GIRASSOL	ACEITE DE GIRASOL MIRASOL
SOLICITADA	***OPONENTE***

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 121/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000050

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. obre oposición al registro de la marca GIRASSOL Y ETIQUETA clase 30,- Expediente n° 2281051 solicitada por INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA .----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GIRASSOL Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2281051 solicitada por INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDÍA GONCALVES CONTRA ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 20 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PAULO ENRIQUE NORMANDÍA GONCALVES contra ROMAN HILDEGARD sobre oposición al registro de marca "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FUEGOS ARTIFICIALES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca FOGOS PIROSHOW clase 13, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDÍA GONCALVES CONTRA ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS 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, al cotejar las marcas solicitada FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA y FOGOS PIROSHOW oponente, 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 muy semejantes en los planos fonético, visual y conceptual 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" y la marca oponente "FOGOS PIROSHOW" encontramos similitudes idénticas en la denominación ya que (FOGOS PIROSHOW) traducido al español es (FUEGOS ARTIFICIALES) que el solicitante tiene inserta en la denominación solicitada provocando que dichas marcas sean muy confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, si bien el solicitante manifiesta que no existe relación de clases, es importante mencionar que; la denominación del solicitante hace alusión a "FUEGOS ARTIFICIALES", dicho de esta manera notamos que podría acarrear confusión con los productos del oponente, teniendo en cuenta que la descripción de producto menciona: "*Exclusivamente, fuegos artificiales y pirotécnicos*".----------

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. ° 000051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDÍA GONCALVES CONTRA ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

Que, por último corresponde hacer mención parte de la doctrina del doctrinario Jorge Otamendi: "El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundible, por ello en el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ya que estas han de provocar la confusión.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 373/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDÍA GONCALVES CONTRA ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por PAULO ENRIQUE NORMANDÍA GONCALVES contra ROMAN HILDEGARD sobre oposición al registro de marca "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2286461 solicitada por ROMAN HILDEGARD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2286461 solicitada por ROMAN HILDEGARD.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución D.A.M.L n. ° 000052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 09----------

Asunción, 20 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposición al registro de marca " RAPIDITO Y ETIQUETA" clase 09, y;------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 09----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 09----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 09----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 627/24, 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 RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposición al registro de marca "RAPIDITO Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2357405 solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RAPIDITO Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2357405 solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 42----------

Asunción, 20 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposición al registro de marca "R RAPIDITO Y ETIQUETA" clase 42, y;----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "R RAPIDITO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca RAPPI en la clase 42 y otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 42----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 42----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R RAPIDITO Y ETIQUETA" CLASE 42----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 626/24, 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 accion deducida por RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposición al registro de marca "R RAPIDITO" clase 42, Expediente n° 2357406 solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "R RAPIDITO Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2357406 solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW META" CLASE 16----------

Asunción, 20 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "NEW META" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NEW META", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca M META en la clase 35 y otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW META" CLASE 16----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW META" CLASE 16----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 317/24, 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. ° 000054

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW META" CLASE 16----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acciones deducidas por VERLIN GALE RAY JR contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "NEW META" clase 16, Expediente n° 23104729 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NEW META" clase 16, Expediente n° 2310729, solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA FELTES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Asunción, 20 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SPORLOISIRS SA contra MONICA ADRIANA FELTES sobre oposición al registro de la marca YAKAS Y ETIQUETA clase 28, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca YAKAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 28, en base a la marca COCODRILO & LACOSTE en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA FELTES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca COCODRILO & LACOSTE registrada en la clase 03 protege productos *tales como: "Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos"*. Por otro lado, la marca solicitada YAKAS en la clase 28, protege productos tales como: *"juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. COCODRILO & LACOSTE oponente en la clase 03, se enfoca en perfumería y cosméticos, mientras que YAKAS solicitada en la clase 28, está más orientada hacia los productos de juegos y juguetes, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

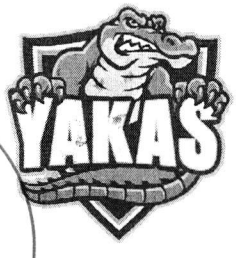
Resolución D.A.M.L n. ° 000055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA FELTES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

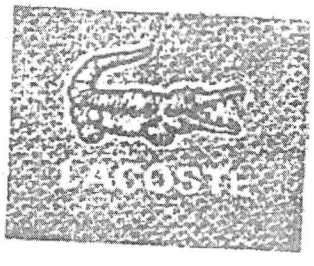
Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas JAKAS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 28, y COCODRILO & LACOSTE, registrada en la clase 03, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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



SOLICITADA



OPONENTE

Resolución D.A.M.L n. ° 000055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA FELTES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 600/24 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 SPORLOISIRS SA contra MÓNICA ADRIANA FELTES sobre oposición al registro de la marca JAKAS Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2418506 solicitada por MÓNICA ADRIANA FELTES.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA FELTES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA, CLASE 28.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca JAKAS Y ETIQUETA clase 28, Expediente n° 2418506 solicitada por MÓNICA ADRIANA FELTES----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución D.A.M.L n. ° 000056

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GASPARI NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1915614 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI NUTRA LLC.----------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 01 de septiembre de 2022 por el representante convencional de GASPARI NUTRA LLC.----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de mayo de 2019 la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 13 de septiembre de 2019 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 24 de octubre de 2019 se notifica el traslado, y en fecha 25 de octubre de 2019 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de GASPARI NUTRA LLC solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 25 de octubre de 2019 el representante legal de GASPARI NUTRA LLC contesta traslado de oposición.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000056

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GASPARI NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1915614 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI NUTRA LLC.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1933888** deducida contra la solicitud de registro de marca "GASPARI NUTRITION Y ETIQUETA", Clase 05, Expediente nº 1915614 de fecha 28 de febrero de 2019, solicitada por GASPARI NUTRA LLC.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedades Industriales · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000057

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GASPARI NUTRITION", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1915613 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI NUTRA LLC.------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 01 de septiembre de 2022 por el representante convencional de GASPARI NUTRA LLC.----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de mayo de 2019 la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 13 de septiembre de 2019 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 24 de octubre de 2019 se notifica el traslado, y en fecha 25 de octubre de 2019 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de GASPARI NUTRA LLC solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 25 de octubre de 2019 el representante legal de GASPARI NUTRA LLC contesta traslado de oposición.----------

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000057

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GASPARI NUTRITION", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1915613 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI NUTRA LLC.------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1933889** deducida contra la solicitud de registro de marca "GASPARI NUTRITION", Clase 05, Expediente nº 1915613 de fecha 28 de febrero de 2019, solicitada por GASPARI NUTRA LLC.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000058

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "OMEP", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1814683, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"OMEP", clase 05, oposición N° 1814683 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1814683, deducida contra la marca "OMEP", clase 05, Acta N° 1795493, solicitada por la firma PROSALUD FARMA S.A.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000059

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN FRANCISCO Y ETIQUETA", CLASE 30 EXPEDIENTE N° 719957.----------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO: el estado actual de estos autos, y ----------

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 15 de marzo de 2024., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.----------

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. ----------

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"SAN FRANCISCO Y ETIQUETA"** Clase 30, Acta N°. 719957, solicitada a nombre de **NELSON BARRIOS GIMENEZ** y dar continuidad a su tramitación.----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos: ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000059

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN FRANCISCO Y ETIQUETA", CLASE 30 EXPEDIENTE N° 719957.----------

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **"SAN FRANCISCO Y ETIQUETA"** Clase 30, Acta N°. 719957, solicitada a nombre de **NELSON BARRIOS GIMENEZ.** ----------

2) NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

Abg. Jadiyi Alvarenga Suárez
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000060

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.----------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de la marca PLADIUS PRIME clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000060

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000060

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.----------

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

Que, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, **PLADIUS, *Registro N° 506.941 y 505.352 clase 01 y clase 05 respectivamente,*** por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000060

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 361/24 emitido por la

000060

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.----------

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 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de la marca PLADIUS PRIME, clase 05, Expediente n° 2265533 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PLADIUS PRIME clase 05, Expediente n° 2265533 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000061

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 01.----------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de la marca PLADIUS PRIME clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PLADIUS PRIME solicitada para la clase 01, en base a la marca PRIME PLUS en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000061

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 01.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000061

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 01.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, **PLADIUS, *Registro N° 506.941 y 505.352 clase 01 y clase 05 respectivamente*** por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000061

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 01.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 359/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000061

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 01.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposición al registro de la marca PLADIUS PRIME, clase 01, Expediente n° 2265531 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PLADIUS PRIME clase 01, Expediente n° 2265531 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. contra ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA sobre oposición al registro de marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ALUCOMEX ACP clase 06, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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. ° 000062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada ALUCOMAXX y ALUCOMEX ACP oponente, 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 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, 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 productos y servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "ALUCOMAXX" y la marca oponente "ALUCOMEX ACP" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 385/24, 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 COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. contra ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA sobre oposición al registro de marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2233841 solicitada por ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2233841 solicitada por ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. contra ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA sobre oposición al registro de marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA" clase 06, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca ALUCOMEX ACP clase 06, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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. ° 000063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada ALUCOMAXX y ALUCOMEX ACP oponente, 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 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, 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***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.---------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "ALUCOMAXX" y la marca oponente "ALUCOMEX ACP" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 06 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 000063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 384/24, 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 COMPUESTOS TECNOLÓGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. contra ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA sobre oposición al registro de marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2233843 solicitada por ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ALUCOMAXX Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2233843 solicitada por ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIBERHOME" CLASE 09.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CABLEVISION S.A. contra FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "FIBERHOME" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000064

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

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 09 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (FIBERHOME) solicitada y la oponente (FIBER), no solo muestran similitudes en los aspectos

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIBERHOME" CLASE 09.----------

visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIBERHOME" CLASE 09.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 471/2023 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 CABLEVISION S.A. contra FIBERHOME TELECOMMUNICATION

Resolución D.A.M.L n. ° 000064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIBERHOME" CLASE 09.----------

TECHNOLOGIES CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "FIBERHOME", clase 09, Expediente n° 1953755 solicitada por FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FIBERHOME", clase 09, Expediente n° 1953755 solicitada por FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GELATTI" CLASE 29.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "GELATTI" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GELATTI" CLASE 29.----------

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

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

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 29 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (GELATTI) solicitada y la oponente (GELACOP), no solo muestran similitudes en los aspectos

Resolución D.A.M.L n. ° 000065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GELATTI" CLASE 29.----------

visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GELATTI" CLASE 29.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 596/24 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 COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA

Resolución D.A.M.L n. ° 000065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GELATTI" CLASE 29.----------

(COPALSA) contra APOLO IMPORT S.A sobre oposición al registro de marca "GELATTI" clase 29, Expediente n° 2340963 solicitada por APOLO IMPORT S.A -----

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GELATTI" clase 29, Expediente n° 2340963 solicitada por APOLO IMPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FIL LIMITED CONTRA FIDELITY GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIDELITYCARD" CLASE 35.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FIL LIMITED contra FIDELITY GROUP S.A sobre oposición al registro de marca "FIDELITYCARD" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n.° 000066

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

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

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

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

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el

Resolución D.A.M.L n. ° 000066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FIL LIMITED CONTRA FIDELITY GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIDELITYCARD" CLASE 35.----------

interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FIL LIMITED CONTRA FIDELITY GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIDELITYCARD" CLASE 35.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 197/2024 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 FIL LIMITED contra FIDELITY GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "FIDELITYCARD" clase 35, Expediente n° 2070605 solicitada por FIDELITY GROUP S.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FIDELITYCARD" clase 35, Expediente n° 2070605 solicitada por FIDELITY GROUP S.A ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000067

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM BY LHC" CLASE 09.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. contra JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ sobre oposición al registro de marca "PREMIUM BY LHC" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000067

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM BY LHC" 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 "PREMIUM BY LHC", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "PREMIER" y "PREMIUM" bases de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. -------

Que, al analizar la marca solicitada PREMIUM BY LHC y "PREMIER" y "PREMIUM oponente, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 09 con las marcas bases de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (PREMIUM BY LHC) solicitada y las oponente (PREMIER y PREMIUM), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una

Resolución D.A.M.L n. ° 000067

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM BY LHC" CLASE 09.----------

estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000067

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM BY LHC" CLASE 09.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 542/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000067

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREMIUM BY LHC" CLASE 09.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. contra JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ sobre oposición al registro de marca "PREMIUM BY LHC", clase 09, Expediente n° 1426141 solicitada por JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PREMIUM BY LHC", clase 09, Expediente n° 1426141 solicitada por JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000068

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTEC", CLASE 07.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) contra GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI sobre oposición al registro de la marca FERTEC, clase 07, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FERTEC, solicitada para la 07 en base al registro de marca FERTEC en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000068

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTEC", CLASE 07.----------

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

Que, la marca registrada **FERTEC** en la clase 01 protege ***Fertilizantes (Preparaciones-)* comprendidos en la clase 1 (UNO)**, y la solicitada **FERTEC**, clase 07 pretende proteger: "Todos los productos de la clase 07, tales como: ***Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.***.", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.-

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **FERTEC**, solicitada en la clase 07, y **FERTEC** registrada en la clase 01, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne

Resolución D.A.M.L n. ° 000068

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTEC", CLASE 07.----------

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 10/2023 emitido por la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) contra GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI sobre oposición al registro de la marca FERTEC, clase 07, Expediente n° 1936246 solicitada por GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FERTEC, clase 07, Expediente n° 1936246 solicitada por GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000069

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 37.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: WEG S.A. contra FLOTTWEG SE sobre oposición al registro de la marca FLOTTWEG, clase 37, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FLOTTWEG, solicitada para la clase 37, 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 ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000069

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 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, 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 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 las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud

Resolución D.A.M.L n. ° 000069

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 37.----------

de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----

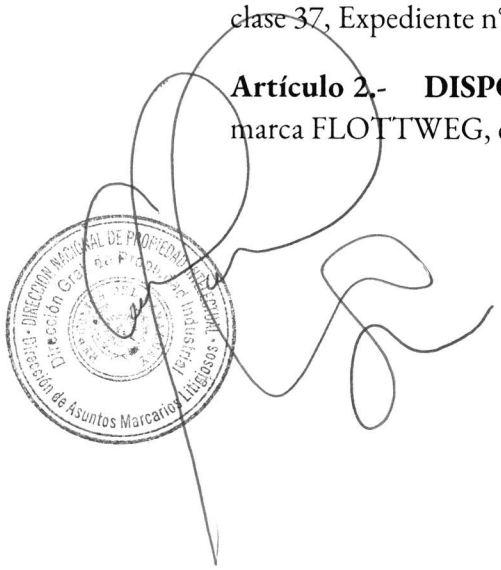
Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 683/24 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 37, Expediente n° 2225618 solicitada por FLOTTWEG SE.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FLOTTWEG, clase 37, Expediente n° 2225618 solicitada por FLOTTWEG SE.---



Resolución D.A.M.L n. ° 000069

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 37.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIA DE OPORTUNIDADES" CLASE 35.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LA PLATA S.R.L. contra CLOVIS MARCOS ESCHER sobre oposición al registro de marca "DIA DE OPORTUNIDADES" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIA DE OPORTUNIDADES" CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DIA DE OPORTUNIDADES" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "ZONA DE OPORTUNIDAD", 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 DIA DE OPORTUNIDADES (solicitada) y ZONA DE OPORTUNIDAD (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIA DE OPORTUNIDADES" CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 545/22 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. ° 000070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIA DE OPORTUNIDADES" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LA PLATA S.R.L. contra CLOVIS MARCOS ESCHER sobre oposición al registro de marca "DIA DE OPORTUNIDADES" clase 35, Expediente n° 2174840 solicitada CLOVIS MARCOS ESCHER.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DIA DE OPORTUNIDADES" clase 35, Expediente n° 2174840 solicitada CLOVIS MARCOS ESCHER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000071

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A. CONTRA JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIVA", CLASE 16.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A. contra JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN sobre oposición al registro de la marca DIVA, clase 16, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DIVA, solicitada para la 16 en base al registro de marca DIVA en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000071

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A. CONTRA JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIVA", CLASE 16.----------

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

Que, la marca registrada **DIVA** en la clase 12 protege ***Todos los articulos de la clase 12, comprendiendose entre ellos vehiculos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática,*** y la solicitada **DIVA**, clase 16 pretende proteger: "Revistas, Publicaciones En General", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **DIVA**, solicitada en la clase 16, y **DIVA** registrada en la clase 12, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 198/2023

Resolución D.A.M.L n. ° 000071

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A. CONTRA JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIVA", CLASE 16.----------

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A. contra JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN sobre oposición al registro de la marca DIVA, clase 16, Expediente n° 1246255 solicitada por JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DIVA, clase 16, Expediente n° 1246255 solicitada por JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECÇÕES CATARINA LTDA. CONTRA IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KIKI XODO" CLASE 25.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONFECÇÕES CATARINA LTDA. contra IMPERIO JOMMA S.R.L. sobre oposiciones al registro de marca "KIKI XODO" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "KIKI XODO", solicitada para la clase 25, en base a la marca extranjera KIKI XODO en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECÇÕES CATARINA LTDA. CONTRA IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KIKI XODO" CLASE 25.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECÇÕES CATARINA LTDA. CONTRA IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KIKI XODO" CLASE 25.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 662/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECÇÕES CATARINA LTDA. CONTRA IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KIKI XODO" CLASE 25.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por CONFECÇÕES CATARINA LTDA. contra IMPERIO JOMMA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "KIKI XODO" clase 25, Expediente n° 2293839 solicitada por IMPERIO JOMMA S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KIKI XODO" clase 25, Expediente n° 2293839 solicitada por IMPERIO JOMMA S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC COMPANY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JOMO" CLASE 09.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KLIPSCH GROUP, INC. contra SUNTEC COMPANY S.A. sobre oposiciones al registro de marca "JOMO" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "JOMO", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca JAMO en la clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC COMPANY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JOMO" 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 "JOMO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición JAMO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC COMPANY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JOMO" 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 incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 218/23, 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC COMPANY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JOMO" CLASE 09.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por KLIPSCH GROUP, INC. contra SUNTEC COMPANY S.A. sobre oposición al registro de marca "JOMO" clase 09, Expediente n° 2182034 solicitada por SUNTEC COMPANY S.A. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "JOMO" clase 09, Expediente n° 2182034 solicitada por SUNTEC COMPANY S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000074

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 LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCAL MET, CLASE 05.----------

Asunción, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca GLUCAL MET clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000074

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 LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCAL MET, CLASE 05.----------

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

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones GLUCAL MET (solicitada), y GLUCOX (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas

Resolución D.A.M.L n. ° 000074

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 LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCAL MET, CLASE 05.----------

las marcas: **GLUC**ANTIME, Registro n° 422.709, **GLUC**ONEX, Registro n° 546.649, **GLUC**OGALEN, Registro n° 478.875, **GLUC** UP, Registro n° 390.098, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000074

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 LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCAL MET, CLASE 05.----------

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 203/2020 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000074

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 LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLUCAL MET, CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca GLUCAL MET clase 05, Expediente n° 1649339 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A).----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GLUCAL MET clase 05, Expediente n° 1649339 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000075

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEPONAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1985186 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----

Asunción, 24 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 03 de noviembre de 2023 por el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de enero de 2020 la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 25 de mayo de 2020 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 01 de noviembre de 2021 se notifica el traslado, y en fecha 05 de noviembre de 2021 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fech 03 de noviembre de 2023 el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia.----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 05 de noviembre de 2021 el representante legal de SYNGENTA CROP PROTECTION AG contesta traslado de oposición.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000075

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEPONAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1985186 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1985186** deducida contra la solicitud de registro de marca "SEPONAM", Clase 05, Expediente nº 1985186 de fecha 11 de octubre de 2019, solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000076

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URUS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1827987 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 24 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 16 de agosto de 2019 por el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 mayo de 2018 la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 01 de septiembre de 2018 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 18 de octubre de 2018 se notifica el traslado según sistema informático, y en fecha 19 de octubre de 2018 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fecha 16 de agosto de 2019 el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación".* ----------

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 05 de noviembre de 2021 el representante legal de GLYMAX PARAGUAY S.A. contesta traslado de oposición.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000076

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URUS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1827987 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1840442** deducida contra la solicitud de registro de marca "URUS", Clase 05, Expediente nº 1827987 de fecha 19 de abril de 2018, solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000077

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE 05.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUFAR CISA contra SYNTEC DO BRASIL LTDA. sobre oposición al registro de la marca DETOMIDIN, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000077

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000077

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE 05.----------

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

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

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

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

Que, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos,

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000077

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE 05.----------

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 572/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000077

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE 05.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INDUFAR CISA contra SYNTEC DO BRASIL LTDA. sobre oposición al registro de la marca DETOMIDIN, clase 05, Expediente n° 1918401 solicitada por SYNTEC DO BRASIL LTDA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DETOMIDIN clase 05, Expediente n° 1918401 solicitada por SYNTEC DO BRASIL LTDA.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000078

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 01.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PAR PLAST S.A. contra CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION sobre oposición al registro de marca "PLASTICOLORS " clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000078

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 01.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada PLASTICOLORS y PLASTICOLOR oponente, 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 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, 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "PLASTICOLORS" y la marca oponente "PLASTICOLOR" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000078

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 01.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 000078

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 01.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 23/24, 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 PAR PLAST S.A. contra CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION sobre oposición al registro de marca "PLASTICOLORS" clase 01, Expediente n° 2147264 solicitada por CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PLASTICOLORS" clase 01, Expediente n° 2147264 solicitada por CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000079

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 02.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PAR PLAST S.A. contra CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION sobre oposición al registro de marca "PLASTICOLORS " clase 02, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PLASTICOLORS", solicitada para la clase 02, en base a la solicitud anterior de registro de la marca PLASTICOLOR clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000079

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 02.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada PLASTICOLORS y PLASTICOLOR oponente, 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 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, 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 productos muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "PLASTICOLORS" y la marca oponente "PLASTICOLOR" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000079

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 02.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 000079

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PLASTICOLORS CLASE 02.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 22/24, 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 PAR PLAST S.A. contra CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION sobre oposición al registro de marca "PLASTICOLORS" clase 02, Expediente n° 2147263 solicitada por CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PLASTICOLORS" clase 02, Expediente n° 2147263 solicitada por CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000080

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 07.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A sobre oposición al registro de marca "MONDIAL" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MONDIAL", solicitada para la clase 07, en base al registro "MUNDIAL" en clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000080

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

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 07 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (MONDIAL) solicitada y la oponente (MUNDIAL), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar.

Resolución D.A.M.L n. ° 000080

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 07.----------

Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000080

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 07.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 548/2023 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 MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMÉSTICOS

Resolución D.A.M.L n. ° 000080

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 07.----------

MONDIAL S.A sobre oposición al registro de marca "MONDIAL", clase 07, Expediente n° 2156372 solicitada por MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MONDIAL", clase 07, Expediente n° 2156372 solicitada por MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.--

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000081

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 11.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A sobre oposición al registro de marca "MONDIAL" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000081

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 11.----------

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

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

Que, al analizar la marca solicitada MONDIALy MUNDIAL oponente, podemos notar que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 11 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (MONDIAL) solicitada y la oponente (MUNDIAL), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar.

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000081

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 11.----------

Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000081

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 11.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 455/23 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 MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMÉSTICOS

Resolución D.A.M.L n. ° 000081

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 11.----------

MONDIAL S.A sobre oposición al registro de marca "MONDIAL", clase 11, Expediente n° 2156386 solicitada por MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MONDIAL", clase 11, Expediente n° 2156386 solicitada por MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.--

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000082

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 08.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A sobre oposición al registro de marca "MONDIAL" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MONDIAL", solicitada para la clase 08, en base al registro "MUNDIAL" en clase 08, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000082

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 08.----------

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

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

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

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 08 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (MONDIAL) solicitada y la oponente (MUNDIAL), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar.

Resolución D.A.M.L n. ° 000082

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 08.----------

Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n.° 000082

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 08.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 549/2023 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 MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMÉSTICOS

Resolución D.A.M.L n. ° 000082

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONDIAL" CLASE 08.----------

MONDIAL S.A sobre oposición al registro de marca "MONDIAL", clase 08, Expediente n° 2156373 solicitada por MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MONDIAL", clase 08, Expediente n° 2156373 solicitada por MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000083

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA SALTEÑA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LAS SALTEÑAS DE BEBY" CLASE 30.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LA SALTEÑA S.A. contra LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT sobre oposición al registro de marca "LAS SALTEÑAS DE BEBY" clase 30, y;--------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000083

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA SALTEÑA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LAS SALTEÑAS DE BEBY" CLASE 30.----------

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

Que, el solicitante LAS SALTEÑAS DE BEBY pretende el registro para productos de la clase 30, específicamente: "*empanadas,pasteles de carne [empanadas de carne] / empanadas de carne [pasteles de carne]; tartas saladas / empanadas.*".- Mientras que LA SALTEÑA (registrada) protege también productos de la clase 30, específicamente: "*Pastas alimenticias en general, frescas o secas, rellenas o no, en todas sus variedades, comprendiendo también empanadas rellenas, tortas pascualinas y pastelitos cocidos, fritos y horneados*".----------

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

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada LAS SALTEÑAS DE BEBY resulta indudablemente similar a la oponente LA SALTEÑA, 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.----------

LA SALTEÑA (Marca registrada)

↕

LAS SALTEÑAS DE BEBY (Marca solicitada)

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000083

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA SALTEÑA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LAS SALTEÑAS DE BEBY" CLASE 30.----------

asociables a la alimentacion lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----------

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

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 30, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca LAS SALTEÑAS DE BEBY no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente LA SALTEÑA. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.-------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000083

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA SALTEÑA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LAS SALTEÑAS DE BEBY" CLASE 30.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 586/2024, 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 LA SALTEÑA S.A. contra LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT sobre oposición al registro de marca "LAS SALTEÑAS DE BEBY" clase 30, Expediente n° 2355348 solicitada por LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LAS SALTEÑAS DE BEBY" clase 30, Expediente n° 2355348 solicitada por LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000084

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER" CLASE 43.----------

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra LIDER RAMON PESOA RAMIREZ sobre oposición al registro de marca "LIDER" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIDER", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca LIDER ALIMENTOS en la clase 29 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y 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. ° 000084

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER" CLASE 43.----------

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

Que, el solicitante LIDER pretende el registro para servicios de la clase 43, tales como: "*Servicios de restauración (alimentación); servicio de bar, servicio de cafetería, servicio de comedores, servicios de bares de comida rápida, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de chefs de cocina a domicilio.*".- Mientras que LIDER ALIMENTOS (registrada) protege **todos** productos de la clase 29, tales como: "*los productos alimenticios de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo*".----------

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 las clases están relacionadas. ----------

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

LIDER ALIMENTOS (Marca registrada)

↕

LIDER (Marca solicitada)

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de manera rápida o poco detallada. Finalmente, en el plano conceptual, la marca LIDER evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca LIDER ALIMENTOS, siendo ambas palabras asociables a la alimentación, lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000084

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER" CLASE 43.----------

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

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la identidad de los productos y servicios a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 29 y 43, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca LIDERno reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente LIDER ALIMENTOS. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.-------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Procedimientos Legales · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000084

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIDER" CLASE 43.----------

rechazar el Dictamen n.° 704/24, 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 SOCIETAL S.A. contra LIDER RAMON PESOA RAMIREZ sobre oposición al registro de marca "LIDER" clase 43, Expediente n° 2422001 solicitada por LIDER RAMON PESOA RAMIREZ. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LIDER" clase 43, Expediente n° 2422001 solicitada por LIDER RAMON PESOA RAMIREZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SPIN MASTER LTD. contra MITSUWA S.A. sobre oposiciones al registro de marca "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera READY RACE RESCUE en la clase 28 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición READY RACE RESCUE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 447/24, 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 SPIN MASTER LTD. contra MITSUWA S.A. sobre oposición al registro de marca "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2302602 solicitada por MITSUWA S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2302602 solicitada por MITSUWA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA DEL REY S.A contra ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR sobre oposiciones al registro de marca "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca DEL REY en la clase 28 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 232/24, 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 IMPORTADORA DEL REY S.A contra ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR sobre oposición al registro de marca "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2130979 solicitada por ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2130979 solicitada por ÁNGEL DE JESÚS BÁEZ ZALAZAR.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHOPPING TODO HOGAR S.A contra FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO sobre oposiciones al registro de marca "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca RP SHOPPING TODO HOGAR Y ETIQUETA en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n.° 000087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 392/24, 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 SHOPPING TODO HOGAR S.A contra FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO sobre oposiciones al registro de marca "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2234221 solicitada por FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2234221 solicitada por FANNY CONCEPCIÓN AYALA GUERRERO.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000088

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE 43.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HALTEN S.A. contra JULIO JAVIER ROLON VICIOSO sobre oposición al registro de marca "MADIOFRITAS" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MADIOFRITAS", solicitada para la clase 343 en base al registro de la marca MANDIOKITA clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000088

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE 43.----------

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

Que, al cotejar las marcas solicitada MADIOFRITAS y MANDIOKITA oponente, 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 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, 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 productos y servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "MADIOFRITAS" y la marca oponente "MANDIOKITA" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.--

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000088

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE 43.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 319/24, 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. ° 000088

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE 43.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HALTEN S.A. contra JULIO JAVIER ROLON VICIOSO sobre oposición al registro de marca "MADIOFRITAS" clase 43, Expediente n° 2374856 solicitada por JULIO JAVIER ROLON VICIOSO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MADIOFRITAS" clase 43, Expediente n° 2374856 solicitada por JULIO JAVIER ROLON VICIOSO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000089

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS CABALLERO contra AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA sobre oposición al registro de marca "MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca MBARAKAJA HA JAGUA PY PET CARE clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000089

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **MBARAKAJAGUA** CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA y **MBARAKAJA HA JAGUA** PY PET CARE oponente, 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 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, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"MBARAKAJAGUA** CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" y la marca oponente "**MBARAKAJA HA JAGUA** PY PET CARE" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000089

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000089

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 564/24, 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 ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS CABALLERO contra AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA sobre oposición al registro de marca "**MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA** Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2334530 solicitada por AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "**MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA** Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2334530 solicitada por AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILERA IGLESIA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000090

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOISÉS BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" CLASE 43.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MOISÉS BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. sobre oposición al registro de marca "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca NO MEMES WEY QUE PICANTE (SLOGAN) en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000090

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOISÉS BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" CLASE 43.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición NO MAMES WEY QUE PICANTE (SLOGAN) se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000090

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOISÉS BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" CLASE 43.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 452/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000090

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOISÉS BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" CLASE 43.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MOISÉS BRAVO REGATO contra OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. sobre oposición al registro de marca "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" clase 43, Expediente n° 2359355 solicitada por OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. ----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)" clase 43, Expediente n° 2359355 solicitada por OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000091

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICROBECARE" CLASE 05.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra PARASOL MEDICAL, LLC y sobre oposición al registro de marca "MICROBECARE" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000091

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICROBECARE" CLASE 05.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MICROBECARE" y la marca oponente "MICRONEMA" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por una palabras, y el **oponente** se encuentra compuesta también por una palabra, donde ambas comparten la palabra MICRO, pero es de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones MICROBECARE (solicitada) y MICRONEMA (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **MICRO**CYN Registro n° 497216, **MICRO**AGUJEROS **MICRO**FUROS Registro n° 446614, **MICRO**PORE Registro n° 430066, **MICRO**IMMUN Registro n° 450379, **MICRO**FOS Registro n° 452104, **MICRO**PARIN Registro n° 468412, **MICRO**XISTO Registro n° 469144, **MICRO**SONA Registro n° 480892 extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la

Resolución D.A.M.L n. ° 000091

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICROBECARE" CLASE 05.----------

similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, al profundizar en las diferencias MICROBECARE y MICRONEMA, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la partícula MICRO, las diferencias graficas, ortográficas y fonéticas entre MICROBECARE y MICRONEMA son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considera la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase*

Resolución D.A.M.L n. ° 000091

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICROBECARE" CLASE 05.----------

05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas mas frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "*ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.*[2] ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. ----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como: la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

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

[2] Dr. Fernández Novoa – Fundamentos de Derecho de Marcas – Pag 199.

Resolución D.A.M.L n. ° 000091

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MICROBECARE" CLASE 05.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 06/2025 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 SCAVONE HNOS. S.A. contra PARASOL MEDICAL, LLC sobre oposición al registro de marca "MICROBECARE" clase 05, Expediente n° 2026014, solicitada por PARASOL MEDICAL, LLC ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MICROBECARE" clase 05, Expediente n° 2026014, solicitada por PARASOL MEDICAL, LLC.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIAMOND V" CLASE 05.----------

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra CAN TECHNOLOGIES, INC. sobre oposición al registro de marca "DIAMOND V" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DIAMOND V", solicitada para la clase 05, en base a la solicitud de registro "DIAMOND" en clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIAMOND V" CLASE 05.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "DIAMOND V", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "DIAMOND" base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. ----------

Que, al analizar la marca solicitada DIAMOND V y DIAMOND oponente, podemos notar que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase 08 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (DIAMOND V) solicitada y la oponente (DIAMOND), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIAMOND V" CLASE 05.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIAMOND V" CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 59/24 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 TECNOMYL S.A. contra CAN TECHNOLOGIES, INC sobre oposición al registro de marca "DIAMOND V", clase 05, Expediente n° 2202401 solicitada por CAN TECHNOLOGIES, INC.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DIAMOND V", clase 05, Expediente n° 2202401 solicitada por CAN TECHNOLOGIES, INC.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DIAMOND V" CLASE 05.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ICL SPECIALTY PRODUCTS LP contra EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES sobre oposición al registro de la marca N UTRITOS Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca N UTRITOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca NUTRIFOS en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N UTRITOS 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, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca NUTRIFOS registrada en la clase 01 protege productos *tales como: "Composiciones fosfaticas para su uso aditivo alimenticio"*. Por otro lado, la marca solicitada: N UTRITOS en la clase 35, protege servicios tales como: "*Importación, exportación, comercialización y venta de productos alimenticios, alimentos naturales y alimentos saludables* ". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. NUTRIFOS oponente en la clase 01, se enfoca en composiciones fosfaticas, mientras que N UTRITOS solicitada en la clase 35, está más orientada hacia los servicios de comercialización de alimentos saludables y naturales, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas N UTRITOS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y NUTRIFOS, registrada en la clase 01, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, tanto la partícula NUTRI, es de uso común, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

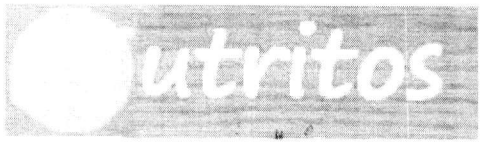
Que, lo mencionado precedentemente se confirma la coexistencia de las marcas: **NUTRI**PAN Registro n° 441.475, **NUTRI**HOS Registro n° 463.371, **NUTRI**PAR Registro n° 438204, entre otros.----------

Que, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada N UTRITOS cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------



NUTRIFOS (DENOMINATIVA)

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 204/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ICL SPECIALTY PRODUCTS LP contra EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES sobre oposición al registro de la marca N UTRITOS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1819323 solicitada por EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca N UTRITOS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1819323 solicitada por EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES.----------|----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 05.----------

Asunción, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CRAVERI SAIC contra DELIBRA S.A. sobre oposición al registro de la marca, DUTAFLOX, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DUTAFLOX solicitada para la clase 05, en base a la marca DUTAX en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX 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 pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas DUTAFLOX (solicitada) y DUTAX (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 prefijo **DUT** 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 hay coexistiendo 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 como también 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. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 000094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 05.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (FLOX y AX) 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, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre DUTAFLOX y DUTAX es viable sin riesgo de confusión o perjuicio, las diferencias, sumadas al carácter genérico del prefijo compartido, permiten concluir que no existe riesgo de confusión directa ni indirecta en el público consumidor. En consecuencia, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin afectar los derechos de las partes involucradas ni generar error o asociación indebida entre los consumidores.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "DUTAFLOX" y "DUTAX" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 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 DUTAFLOX y DUTAX, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando

Resolución D.A.M.L n. ° 000094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 05.----------

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 prefijo "DUT", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre BIOPRO y BIOTROP son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial 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 incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 460/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 05.----------

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 CRAVERI SAIC contra DELIBRA S.A. sobre oposición al registro de la marca, DUTAFLOX clase 05, Expediente n° 1746116 solicitada por DELIBRA S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DUTAFLOX clase 05, Expediente n° 1746116 solicitada por DELIBRA S.A. ----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, CLASE 05.----------

Asunción, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposición al registro de marca "CALMEX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALMEX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca CALMEX clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, 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: *"Preparaciones y sustancias veterinarias; complementos alimenticios nutricionales para animales: suplementos nutricionales para animales; suplementos dietarios para animales; aditivos medicinales para alimentos de animales"* mientras que el oponente protege productos de la clase 05, específicamente: *"Todos los productos"*. Tales como: "*Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas".*-----

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.***----------

Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX oponente, 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 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*).----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, CLASE 05.----------

Que, además teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el oponente ya posee derecho adquirido sobre la marca CALMEX, ello se puede comprobar con el registro nro. 476.217 para proteger todos los productos de la clase 05.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "CALMEX" y la marca oponente "CALMEX" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, CLASE 05.----------

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 574/24, 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 GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposición al registro de marca "CALMEX" clase 05, Expediente n° 2317864 solicitada por GIBRALTAR (UK) LIMITED----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALMEX" clase 05, Expediente n° 2317864 solicitada por GIBRALTAR (UK) LIMITED----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, CLASE 31.----------

Asunción, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposición al registro de marca "CALMEX" clase 31, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CALMEX", solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca CALMEX clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, CLASE 31.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la solicitud de registro pretende proteger productos de la clase 31, específicamente: *"Complementos y aditivos no medicinales para alimentación animal."* mientras que el oponente protege productos de la clase 05, específicamente: *"Todos los productos"*. Tales como: "*Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas".*----------

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 productos relacionados***, .----------

Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX oponente, 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 lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar que el oponente ya posee derecho adquirido sobre la marca CALMEX, ello se puede comprobar

Resolución D.A.M.L n. ° 000096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, CLASE 31.----------

con el registro nro. 476.217 para proteger todos los productos de la clase 05, la cual son productos muy relacionados con las clase 31.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "CALMEX" y la marca oponente "CALMEX" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GIBRALTAR (UK) LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX, CLASE 31.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 571/24, 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 GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposición al registro de marca "CALMEX" clase 31, Expediente n° 2317754 solicitada por GIBRALTAR (UK) LIMITED----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CALMEX" clase 31, Expediente n° 2317754 solicitada por GIBRALTAR (UK) LIMITED----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000097

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 05.----------

Asunción, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA sobre oposición al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 05, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, solicitada para la 05 en base al registro de marca VET.PRAXIS en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000097

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **VET.PRAXIS** en la clase 35 protege: ***Servicios de venta de balanceado y artículos afines al rubro, camas, jaulas, medicamentos, perfumes, todo uso veterinario,*** y la solicitada **PRAXIS PHARMACEUTICAL**, clase 05 pretende proteger: "*Productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.*", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **PRAXIS PHARMACEUTICAL**, solicitada en la clase 05, y **VET.PRAXIS** registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 000097

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 653/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. sobre oposición al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 05, Expediente n° 2369438 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 05, Expediente n° 2369438 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000098

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 42.----------

Asunción, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA sobre oposición al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 42, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, solicitada para la 42 en base al registro de marca VET.PRAXIS en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

000098

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 42.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca registrada **VET.PRAXIS** en la clase 35 protege: ***Servicios de venta de balanceado y artículos afines al rubro, camas, jaulas, medicamentos, perfumes, todo uso veterinario,*** y la solicitada **PRAXIS PHARMACEUTICAL**, clase 42 pretende proteger: "***Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; investigación y desarrollo de nuevos productos.***", como se puede notar los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.--

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas **PRAXIS PHARMACEUTICAL**, solicitada en la clase 42, y **VET.PRAXIS** registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000098

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 42.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 654/24 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. sobre oposición al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 42, Expediente n° 2369441 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 42, Expediente n° 2369441 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000099

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 44.----------

Asunción, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. sobre oposición al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 44, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, solicitada para la 44 en base al registro de marca VET.PRAXIS en la clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. °____000099

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 44.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, si bien están insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca registrada **VET.PRAXIS** en la clase 44 protege: ***Servicios veterinarios*** y la solicitada **PRAXIS PHARMACEUTICAL**, clase 44 pretende proteger: "***Servicios médicos; clínicas; alquiler de instalaciones sanitarias.,"***, como se puede notar **los servicios son diferentes**, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas PRAXIS PHARMACEUTICAL, solicitada en la clase 44, y VET.PRAXIS registrada en la clase 44, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne

Resolución D.A.M.L n. ° 000099

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRAXIS PHARMACEUTICAL", CLASE 44.----------

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 652/2024 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. sobre oposición al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 44, Expediente n° 2369436 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 44, Expediente n° 2369436 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000100

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEEL FOOD" CLASE 30.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "FEEL FOOD" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FEEL FOOD", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca FEEL GOOD en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para preautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000100

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEEL FOOD" 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 "FEEL FOOD" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FEEL GOOD.", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección General de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000100

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEEL FOOD" CLASE 30.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 552/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000100

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FEEL FOOD" CLASE 30.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "FEEL FOOD" clase 30, Expediente n° 1949521 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FEEL FOOD" clase 30, Expediente n° 1949521, solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ.---------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000101

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLD" CLASE 01.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROTEC S.A. contra AGRI TOP S.A. sobre oposición al registro de marca "BOLD" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BOLD", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca BOLT en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000101

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLD" CLASE 01.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BOLD" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "BOLT", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000101

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLD" CLASE 01.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 182/22, 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 AGROTEC S.A. contra AGRI TOP S.A. sobre oposición al registro de marca "BOLD" clase 01, Expediente n° 2010866 solicitada por AGRI TOP S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BOLD" clase 01, Expediente n° 2010866, solicitada por AGRI TOP S.A.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Intelectual - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000101

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOLD" CLASE 01.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI contra EDEN STADIKOWSKI sobre oposición al registro de marca "FORFEST Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FORFEST Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca FORFEST en la clase 21, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FORFEST" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FORFEST", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dpto. Gral. de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 000102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 140/24, 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 FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI contra EDEN

Resolución D.A.M.L n. ° 000102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI CONTRA EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

STADIKOWSKI sobre oposición al registro de marca "FORFEST ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2124711 solicitada por EDEN STADIKOWSKI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FORFEST Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 2010866, solicitada por EDEN STADIKOWSKI.--

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000103

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA SERVICIOS DE ESTÉTICA Y SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO contra SERVICIOS DE ESTÉTICA Y SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca RINNOVO TERAPIA FÍSICA INTEGRAL Y ETIQUETA en la clase 44 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000103

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA SERVICIOS DE ESTÉTICA Y SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "RINNOVO TERAPIA FÍSICA INTEGRAL Y ETIQUETA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000103

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA SERVICIOS DE ESTÉTICA Y SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 475/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000103

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA SERVICIOS DE ESTÉTICA Y SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO contra SERVICIOS DE ESTETICA Y SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2137543 solicitada por SERVICIOS DE ESTÉTICA Y SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2137543, solicitada por RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MÉDICO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000104

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES MARCELO GONZÁLEZ FIORI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA" CLASE 35.--------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) contra ANDRES MARCELO GONZÁLEZ FIORI sobre oposición al registro de marca "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca SALESFORCE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000104

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES MARCELO GONZÁLEZ FIORI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS 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 " FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "SALESFORCE", 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. ° 000104

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES MARCELO GONZÁLEZ FIORI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA" CLASE 35.--------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 245/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirección Gral. de Propiedad Industrial
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000104

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES MARCELO GONZÁLEZ FIORI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA" CLASE 35.--------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) contra ANDRES MARCELO GONZÁLEZ FIORI sobre oposición al registro de marca "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2270377 solicitada por ANDRÉS MARCELO GONZÁLEZ FIORI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FORCÉ (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2270377, solicitada por ANDRÉS MARCELO GONZÁLEZ FIORI.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000105

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA CORPORACIÓN BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOXACIN" CLASE 05.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. contra CORPORACIÓN BIOTECNICA S.A. sobre oposición al registro de marca "FLOXACIN" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FLOXACIN", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca FLOXAMICIN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000105

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA CORPORACIÓN BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOXACIN" 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 "FLOXACIN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FLOXAMICIN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 000105

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA CORPORACIÓN BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOXACIN" CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 545/23, 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 LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. contra CORPORACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000105

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA CORPORACIÓN BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FLOXACIN" CLASE 05.----------

BIOTECNICA S.A. sobre oposición al registro de marca "FLOXACIN" clase 05, Expediente n° 2216993 solicitada por CORPORACION BIOTECNICA S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FLOXACIN" clase 05, Expediente n° 2216993, solicitada por CORPORACION BIOTECNICA S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000106

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 35.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FTX", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FASTRAX S.A. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000106

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" 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 "FTX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "FASTRAX S.A.", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000106

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 35.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 104/23, 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 FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre oposición al registro de marca "FTX" clase 35, Expediente n° 21112513 solicitada por FTX TRADING LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FTX" clase 35, Expediente n° 21112513, solicitada por FTX TRADING LTD.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000106

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FTX" CLASE 35.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000107

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "MOLAS 1901 Y ETIQUETA", CLASE 30, OPOSICIÓN N° 2299419, INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**MOLAS 1901 Y ETIQUETA", clase 30, oposición N° 2299419 INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2299419, deducida contra la marca "MOLAS 1901 Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 2283403, solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000108

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "MOLAS 1901 Y ETIQUETA", CLASE 43, OPOSICIÓN N° 2299424, INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**MOLAS 1901 Y ETIQUETA", clase 43, oposición N° 2299424 INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2299424, deducida contra la marca "MOLAS 1901 Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 2283404, solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000109

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "LA CASA Y ETIQUETA", CLASE 20, OPOSICIÓN N° 1650472, INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA S.A.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**LA CASA Y ETIQUETA", clase 20, oposición N° 1658837 INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA S.A.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1650472, deducida contra la marca "LA CASA Y ETIQUETA", clase 20, Acta N° 1634653, solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000110

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "LA CASA Y ETIQUETA", CLASE 20, OPOSICIÓN N° 1658837, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**LA CASA Y ETIQUETA", clase 20, oposición N° 1658837 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**----------

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.**----------

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1658837, deducida contra la marca "LA CASA Y ETIQUETA", clase 20, Acta N° 1634653, solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA.**----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000111

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "LA CASA Y ETIQUETA", CLASE 35, OPOSICIÓN N° 1658839, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**LA CASA Y ETIQUETA", clase 35, oposición N° 1658839 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**----------

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses**.----------

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1658839, deducida contra la marca "LA CASA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 1634663, solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA.**----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000112

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "LA CASA Y ETIQUETA", CLASE 35, OPOSICIÓN N° 1650473, INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA S.A.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**LA CASA Y ETIQUETA", clase 35, oposición N° 1650473 INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA S.A.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1650473, deducida contra la marca "LA CASA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 1634663, solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ·

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000113

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "DOLOCOX", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1425205, INTERPUESTA POR GUAYAKI S.A.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**DOLOCOX", clase 05, oposición N° 1425205 INTERPUESTA POR GUAYAKI S.A.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1425205, deducida contra la marca "DOLOCOX", clase 05, Acta N° 1410500, solicitada por la firma SAN FAUSTO S.A.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000114

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "ALAMO", CLASE 30, OPOSICIÓN N° 1453073, INTERPUESTA POR EL ALAMO S.A.----------

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**ALAMO", clase 30, oposición N° 1453073 INTERPUESTA POR EL ALAMO S.A.----------**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.----------**

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1453073, deducida contra la marca "ALAMO", clase 30, Acta N° 1436816, solicitada por la firma INDEL S.A.----------**

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000115

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "IDN NUTRITION", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1821795, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asunción, 04 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**IDN NUTRITION", clase 05, oposición N° 1821795 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**----------

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses**.----------

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 1821795, deducida contra la marca "IDN NUTRITION", clase 05, Acta N° 1811196, solicitada por la firma PHARMAIMPORT S.R.L.**----------

Artículo 2.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución n° 000116

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "IDN NUTRICIÓN DEPORTIVA", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 1821806, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 04 FEB 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca "**IDN NUTRICIÓN DEPORTIVA", clase 05, oposición N° 1821806 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**----------

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el **Art. 56 de la Ley de marcas**, y de conformidad con el **Art. 172,173,174 del C.P.C.,** se operará la **Caducidad de la Instancia** en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del **plazo de 6 (seis) meses.**----------

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2821806, deducida contra la marca "IDN NUTRICIÓN DEPORTIVA", clase 05, Acta N° 1811197, solicitada por la firma PHARMAIMPORT S.R.L.**----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000117

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JACK Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 1779632 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADA POR JACK SEWING MACHINE CO., LTD.----------

Asunción, 04 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 22 de agosto de 2019 por el representante convencional de JACK SEWING MACHINE CO., LTD.----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2017 la firma **JACK CESAR FLORENTIN TORRES** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 07 de mayo de 2018 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 06 de julio de 2018 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fecha 22 de agosto de 2019 el representante convencional de JACK SEWING MACHINE CO., LTD solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 06 de julio de 2018 el representante legal de JACK SEWING MACHINE CO., LTD contesta traslado de oposición.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios y Signos

Resolución D.A.M.L n. ° 000117

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JACK Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 1779632 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADA POR JACK SEWING MACHINE CO., LTD.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1782474** deducida contra la solicitud de registro de marca "JACK Y ETIQUETA", Clase 07, Expediente nº 1779632 de fecha 23 de octubre de 2017, solicitada por JACK SEWING MACHINE CO., LTD.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000118

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA VITAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1785117 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.----------

Asunción, 04 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 26 de agosto de 2019 por el representante convencional de GLORIA S.A.----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** presenta oposición contra la solicitud de registro y, en fecha 03 de agosto de 2018 se providencia "*Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado*". En fecha 08 de octubre de 2018 se notifica el traslado, y en fecha 25 de octubre de 2018 se contesta traslado de oposición, consecuentemente en fecha 26 de agosto de 2019 el representante convencional de GLORIA S.A. solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 25 de octubre de 2018 el representante legal de GLORIA S.A. contesta traslado de oposición.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000118

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA VITAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1785117 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1807317** deducida contra la solicitud de registro de marca "GLORIA VITAL", Clase 05, Expediente nº 1785117 de fecha 08 de noviembre de 2017, solicitada por GLORIA S.A.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000119

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA INFANT Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1705068 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.----

Asunción, 04 FEB 2025

VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 07 de agosto de 2019 por la representante de GLORIA S.A.----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de septiembre de 2017 se providencia "Téngase por iniciada la oposición y córrase traslado". En fecha 04 de abril de 2018 se contesta traslado de oposición,.----------

Que, en fecha 23 de mayo de 2018, se providencia apertura causa a prueba y, en fecha 19 de junio de 2018 se notifica de la apertura al Abogado Luis Salomoni, y en la misma fecha 19 de junio de 2018 el Abogado Alejandro Schmeda ofrece prueba, en fecha 05 de julio de 2018 se notifica de la apertura al Abogado Rodrigo Maldonado, y en fecha 11 de julio de 2018 ofrece pruebas.----------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 se solicita el cierre del periodo probatorio, consecuentemente en fecha 07 de agosto de 2019 el representante convencional de GLORIA S.A. solicita caducidad de instancia administrativa.----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: *"En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"*. ----------

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista, notamos que en fecha 26 de septiembre de 2018 el representante legal de GLORIA S.A. solicita cierre del periodo probatorio.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000119

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA INFANT Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1705068 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.----

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que ambas partes, tanto el oponente como el solicitante han sido notificadas de la providencia de apertura causa a prueba, han ofrecido pruebas y solicitado el cierre probatorio, por lo que interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. ----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de **oposición n° 1737516** deducida contra la solicitud de registro de marca "GLORIA INFANT Y ETIQUETA", Clase 05, Expediente nº 1705568 de fecha 07 de febrero de 2017, solicitada por GLORIA S.A.----------

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos