

Resolución N° **0046**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 47 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87751", EXPEDIENTE N° 25315, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LCC. -----

Asunción, **21 FEB 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY, LCC.**, contra la Resolución N° 47 de fecha 01 de febrero del 2022, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de marzo del 2022 se presenta el representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY, LCC.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 47 de fecha 01 de febrero del 2022, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 22 de marzo del 2022, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 20 de febrero del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 16 de abril del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 10/2022 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 21106719 de fecha 01/12/2021, no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-DEF N° 280/2021 de fecha 07/09/2021, y en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 25315/2014, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones"(...)"*. -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "*(...) En respuesta a las objeciones planteadas, se eliminaron las reivindicaciones 2-3 y 5-16 y se enmendaron las reivindicaciones 1 y 4. (...) Las reivindicaciones 5-7 y 14-16 fueron rechazadas por considerar que se refieren a reivindicaciones de uso. En respuesta, dichas reivindicaciones fueron eliminadas, superando así la objeción planteada. (...) Las reivindicaciones 1-16 fueron rechazadas por carecer supuestamente de claridad y concisión. Tal como se mencionó previamente, las reivindicaciones 2-3 y 5-16 fueron eliminadas, obviando así el rechazo. Las restantes reivindicaciones fueron enmendadas para salvar las objeciones como se detalla a continuación. Particularmente se objetaron las reivindicaciones 2 y 4 alegando que carecen de claridad "puesto que el preámbulo indica 'una molécula de ADN recombinante', sin embargo, dichas reivindicaciones no caracterizan una secuencia de ADN, y se refieren a la muestra, lo cual no es una característica técnica de una secuencia". El solicitante hace notar que la reivindicación 2 y 4 fueron eliminadas debido a la limitación de la reivindicación 1. En cualquier caso se hace notar que la reivindicación define de modo claro a la molécula de ADN recombinante mediante la secuencia de SEQ ID NO:10, es decir, por una característica técnica de la secuencia.*" -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 47 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87751", EXPEDIENTE N° 25315, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LCC. -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.-** De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) **una o más reivindicaciones**; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial." -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 25315/2014 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 20 de enero del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 16 (dieciseis) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 21106719 de fecha 02 de diciembre del 2021 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-DEF 280 de fecha 07 de septiembre del 2021, notificada al solicitante el 09 de septiembre del 2021; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes; materia no patentable, carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N° 10/2022.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 18 de febrero del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y °, 8°. -----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional¹.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnología. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.2006. p. 74.

Resolución N° **0046**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 47 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87751", EXPEDIENTE N° 25315, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LCC. -----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 47/2022 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 25315/2014 de fecha 13 de junio del 2014.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 47 de fecha 01 de febrero del 2022, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°25315 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY, BAJO LA DENOMINACIÓN "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87751".-----
- Art.2 º **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87751", N° 25315 de fecha 13 de junio del 2014.----
- Art.3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0047

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 277 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "NUEVOS COMPUESTOS", EXPEDIENTE N° 29044/2014, DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. -----

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., contra la Resolución N° 277 de fecha 26 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero del 2020 se presenta la representante convencional de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 277 de fecha 26 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 27 de febrero del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 14 de agosto del 2020 expresa agravios el apelante. En fecha 06 de junio del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: "(...)" *Que, el Dictamen Final de Fondo de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 80/2019, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 AT 214/2019 de fecha 29/08/2019, y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)"*. -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Como se señaló anteriormente, D1 no menciona la estereoquímica absoluta (1S,2S), (1R,2R), (1S,2R), (1R, 2S) de los compuestos de la reivindicación 1. d1 solo revela el racemato cis, es decir 50/50 mezclas de (1S,2S) y (1R,2R). La reivindicación 1, por otro lado, reivindica específicamente el enantiómero (1S, 2S) de cuatro compuestos. El solicitante presenta aquí la declaración de Miriam Daniels, PhD, que proporciona datos comparativos uno al lado de otro de los compuestos de la referencia frente a la mezcla racémica de compuestos como se describe en D1. Como concluyó el Dr. Daniels, hay un claro aumento estadísticamente significativo de las propiedades de difusión en el suelo de las cuatro composiciones (1S,2S) enantioméricamente puras frente a sus composiciones racémicas comparativas según D1." -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.** De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la -----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 277 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "NUEVOS COMPUESTOS", EXPEDIENTE N° 29044/2014, DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. -----

Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial. -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 29044/2014 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 13 de noviembre del 2019, elaborado por el examinador, en base a las argumentos presentados sobre el pliego reivindicatorio de catorce (14) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1984516 de fecha 09 de octubre del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 1 AT N° 214/2019 de fecha 29 de agosto del 2019, notificada al solicitante el 03 de septiembre del 2019; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, presenta un nuevo pliego reivindicatorio con cinco (5) reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y salvan las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 80/2019.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de febrero del 2025 , determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y °, 8°. -----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional¹.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 277/2019 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 29044 de fecha 07 de julio del 2014.-----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnología. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.2006. p. 74.

Resolución N°

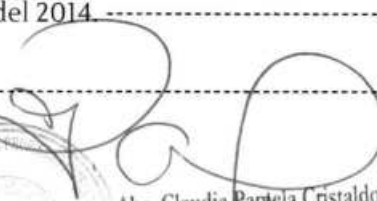
0047

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 277 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "NUEVOS COMPUESTOS", EXPEDIENTE N° 29044/2014, DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 277 de fecha 26 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1429044 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2014, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, BAJO LA DENOMINACIÓN "NUEVOS COMPUESTOS".-----
- Art.2 º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "NUEVOS COMPUESTOS", N° 29044 de fecha 07 de julio del 2014 -----
- Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----




Abg. Claudia Pantela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0048**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CONJUNTO ANODICO Y PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO", EXPEDIENTE N° 02260/2015 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015, SOLICITADA POR RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED.-----

Asunción, **21 FEB 2025**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 05 de febrero del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 05 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 a 10 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 02260/2015 DE 27 DE ENERO DEL 2015, "CONJUNTO ANODICO Y PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO", no se registra pago de las anualidades N° 8 a 10 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 02260/2015 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015, "CONJUNTO ANODICO Y PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 02260/2015.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 02260/2015 de fecha 27 de enero del 2015 "CONJUNTO ANODICO Y PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO", solicitada por RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED.-----

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0049

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN", EXPEDIENTE N° 02437/2013 DE FECHA 22 DE ENERO 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER; VERNALIS (R&D) LTD.-----

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 10 a 12 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 02437/2013 DE 22 DE ENERO DEL 2013, "NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN", no se registra pago de las anualidades N° 10 a 12 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

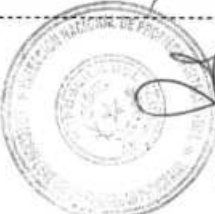
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 02437/2013 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2013, "NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 02437/2013.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 02437/2013 de fecha 22 de enero del 2013 "NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER; VERNALIS (R&D) LTD. -----

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0050**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN FRIO EXTREMO INTEGRADO EN VIDRIO PROCESO DE FABRICACION DE CONTENEDORES", EXPEDIENTE N° 19576/2013 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2013, SOLICITADA POR ARKEMA VLISSINGEN BV.-----

Asunción, **21 FEB 2025**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 a 12 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 19576/2013 DE 08 DE MAYO 2013, "METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN FRIO EXTREMO INTEGRADO EN VIDRIO PROCESO DE FABRICACION DE CONTENEDORES", no se registra pago de las anualidades N° 08 a 12 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

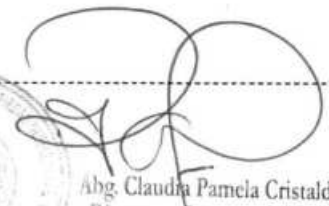
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 19576/2013 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2013, "METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN FRIO EXTREMO INTEGRADO EN VIDRIO PROCESO DE FABRICACION DE CONTENEDORES"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 19576/2013.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 19576/2013 de fecha 08 de mayo del 2013 "METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN FRIO EXTREMO INTEGRADO EN VIDRIO PROCESO DE FABRICACION DE CONTENEDORES", solicitada por ARKEMA VLISSINGEN BV. -----

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0051**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN ÉSTERES DE ALQUILO DE ÁCIDOS GRASOS, AMIDAS DE ÁCIDOS GRASOS, O ÉSTERES DE ÁCIDOS GRASOS TRIGLICÉRIDOS Y MÉTODOS DE USO", EXPEDIENTE N° 12273/2013 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.-----

Asunción, **21 FEB 2025**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 y 12 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 12273/2013 DE 22 DE MARZO DE 2013, "CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN ÉSTERES DE ALQUILO DE ÁCIDOS GRASOS, AMIDAS DE ÁCIDOS GRASOS, O ÉSTERES DE ÁCIDOS GRASOS TRIGLICÉRIDOS Y MÉTODOS DE USO", no se registra pago de las anualidades N° 11 y 12 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 12273/2013 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2013, "CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN ÉSTERES DE ALQUILO DE ÁCIDOS GRASOS, AMIDAS DE ÁCIDOS GRASOS, O ÉSTERES DE ÁCIDOS GRASOS TRIGLICÉRIDOS Y MÉTODOS DE USO"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 12273/2013.-----

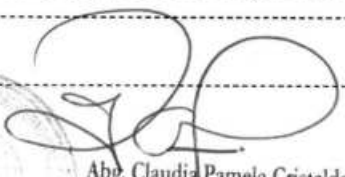
POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 12273/2013 de fecha 22 de marzo del 2013 "CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN ÉSTERES DE ALQUILO DE ÁCIDOS GRASOS, AMIDAS DE ÁCIDOS GRASOS, O ÉSTERES DE ÁCIDOS GRASOS TRIGLICÉRIDOS Y MÉTODOS DE USO", solicitada por DOW AGROSCIENCES LLC. -----

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

0052

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE TRIAZOL", EXPEDIENTE N° 61136/2013 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADA POR BASF AGRO B.V.-----

Asunción, 21 FEB 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 10 y 11 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 61136/2013 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE TRIAZOL", no se registra pago de las anualidades N° 10 y 11 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 61136/2013 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE TRIAZOL"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 61136/2013.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 61136/2013 de fecha 20 de diciembre del 2013 "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE TRIAZOL", solicitada por BASF AGRO B.V. -----
- Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0053**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS", EXPEDIENTE N° 34743/2012 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC.

Asunción, **21 FEB 2025**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero del 2025.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 34743/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, "PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS", no se registra pago de las anualidades N° 8 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 34743/2012 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012, "PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 34743/2012.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 34743/2012 de fecha 26 de julio del 2012 "PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS", solicitada por DOW AGROSCIENCES LLC .

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0054**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUSTENTA", EXPEDIENTE N° 2039116, CLASE 45, A NOMBRE DE HERMANN JOSE WEISENSEE SAMSON.-----

Asunción, 25 FEB 2025

VISTO: El estado actual de estos autos y,-----

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 11 de febrero 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, 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. 350 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.*-----

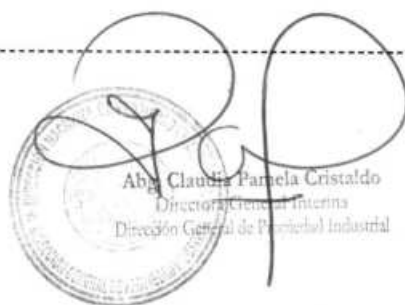
Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "SUSTENTA", EXPEDIENTE N° 2039116, CLASE 45, A NOMBRE DE HERMANN JOSE WEISENSEE SAMSON, y dar continuidad a su tramitación.-----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas,-----

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "SUSTENTA", expediente N° 2039116, clase 45, a nombre de HERMANN JOSE WEISENSEE SAMSON.-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0055**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112516 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100345/2021 SOLICITADA POR INOVATIS GROUP S.A..-----

Asunción, **26 FEB 2025**

VISTA: La solicitud de registro de marca "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", Acta N° 100345/2021, clase 35, solicitada por INOVATIS GROUP S.A., y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2021 se presenta INOVATIS GROUP S.A. y solicita el registro de la marca "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35. -----

Que, en fecha 09 de febrero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112516 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 09 de febrero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", Acta N° 100345/2021, clase 35, solicitada por INOVATIS GROUP S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 112516 de fecha 09 de febrero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

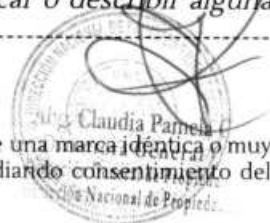
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".-----

¹ **Artículo 6°.-** La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.



Resolución N° **0055**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112516 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100345/2021 SOLICITADA POR INOVATIS GROUP S.A.-----

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "CREATIVE HUB Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 35 tales como: *"Servicios de marketing y publicidad, tele marketing; marketing digital"*.-----

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con el signo presentado. -----

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "CREATIVE HUB" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "CREATIVE HUB (*centro creativo*) "- para servicios relacionados precisamente a *Servicios de marketing y publicidad, tele marketing; marketing digital*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la denominación "CREATIVE HUB Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 112516 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

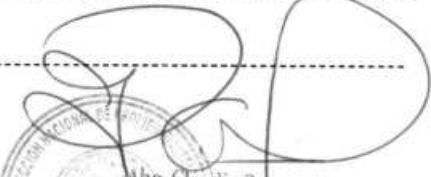
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:


Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0055**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112516 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 100345/2021 SOLICITADA POR INOVATIS GROUP S.A.-----

- Art. 1º **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 112516 de fecha 09 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "**CREATIVE HUB Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 100345/2021, solicitada a nombre de **INOVATIS GROUP S.A.**-----
- Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "**CREATIVE HUB Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 100345/2021, solicitada a nombre de **INOVATIS GROUP S.A.**-----
- Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**CREATIVE HUB Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 100345/2021, solicitada a nombre de **INOVATIS GROUP S.A.**-----
- Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0056**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 11918 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03330/2023 SOLICITADA POR TER TENG SAM.-----

Asunción, **26 FEB 2025**

VISTA: La solicitud de registro de marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", Acta N° 03330/2023, clase 30, solicitada por **TER TENG SAM** y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de enero de 2023 se presenta TER TENG SAM y solicita el registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 30. -----

Que, en fecha 15 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 11918 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 15 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", Acta N° 03330/2023, clase 30, solicitada por TER TENG SAM, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 11918 de fecha 15 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

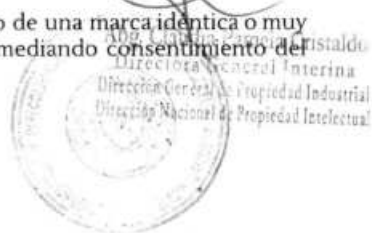
Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 30 tales como: "*exclusivamente caramelos y golosinas.*"-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al analizar la denominación "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "*dulce magia*". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras

¹ **Artículo 6°.-** La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.



Resolución N° **0056**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 11918 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03330/2023 SOLICITADA POR TER TENG SAM.-----

que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor. -----

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés². -----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".-----

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con el signo presentado. -----

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "**SWEET MAGIC Y ETIQUETA**", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la misma sugiere una selección o elección basada en inteligencia, Por lo tanto, el nombre describe el propósito del producto en lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "SWEET MAGIC" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "SWEET MAGIC"- (dulce magia) para productos relacionados precisamente para *exclusivamente caramelos y golosinas.*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la denominación "SWEET MAGIC Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

² Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

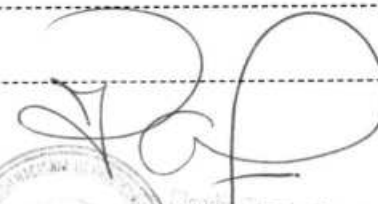
Resolución N° **0056**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 11918 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03330/2023 SOLICITADA POR TER TENG SAM.-----

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 11918 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 11918 de fecha 15 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 03330/2023, solicitada a nombre de por TER TENG SAM.-----
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 03330/2023, solicitada a nombre de TER TENG SAM.-----
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 03330/2023, solicitada a nombre de TER TENG SA.-----
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Dra. Patricia Cruzado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0057

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOKSTYLE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82391/2022 SOLICITADA POR HOGAR CENTER PY S.R.L.-----

Asunción,

26 FEB 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "COOKSTYLE", Acta N° 82391/2022, clase 35, solicitada por HOGAR CENTER PY S.R.L. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta HOGAR CENTER PY S.R.L. y solicita el registro de la marca "COOKSTYLE", para amparar servicios de la clase 35. -----

Que, en fecha 05 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111235 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "COOKSTYLE", Acta N° 82391/2022, clase 35, solicitada por HOGAR CENTER PY S.R.L., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 111235 de fecha 05 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "COOKSTYLE" se presenta para amparar productos de la clase 35 tales como: *"Importación, exportación, comercialización, publicidad y venta de abrelatas no eléctricos; abreostras; cortadores de pizza no eléctricos / cortapizzas no eléctricos; cortadores de verduras y hortalizas en espiral que funcionan manualmente; cubiertos; cucharas y cucharones; picos para hielo; azucareros; bandejas para uso doméstico / charolas para uso doméstico; bandejas giratorias [utensilios de mesa]; batidoras no eléctricas; batidores no eléctricos para uso doméstico; brochetas [varillas metálicas] para uso culinario; cacerolas; cafeteras de filtro no eléctricas; cafeteras no eléctricas; calderas [ollas]; calentabiberones no eléctricos; cazuelas de tajín no eléctricas; cepillos para lavar la vajilla; cestas para el pan de uso doméstico; cierres para tapas de ollas; cocteleras; coladores de té; comederos; cortadores de pastelería; cortapastas [moldes para pastas y galletas]; cubiteras / baldes para hielo; cubos de hielo reutilizables; cubreteteras / cubiertas para teteras; cucharas para mezclar [utensilios de cocina]; cucharones [utensilios de cocina]; cucharones de servir; cuscuseras no eléctricas; decantadores / jarras; embudos; ensaladeras; escalfadores de huevos; espátulas de cocina; esponjas abrasivas para la cocina; exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico; fiambreras; filtros para uso doméstico; filtros de café no eléctricos; freidoras no eléctricas; fuentes para hortalizas; fuentes [vajilla]; graseras; hervidores no eléctricos; jarrones; juegos de aceitera y vinagrera / alcuas; licoreras [bandejas]; mallas de*

¹ Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.

Resolución N° **0057**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOKSTYLE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82391/2022 SOLICITADA POR HOGAR CENTER PY S.R.L.-----

cocción que no sean para microondas; mangas de pastelero; manoplas de cocina / manoplas de horno / manoplas de barbacoa; manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; mantequeras [vajilla] / mantequilleras; mezcladores no eléctricos para uso doméstico; moldes [utensilios de cocina]; moldes para cubitos de hielo / cubeteras; moldes de cocina; molinillos de mano para uso doméstico; molinillos de pimienta manuales; molinillos de café accionados manualmente; morteros de cocina; neveras portátiles no eléctricas / heladeras portátiles no eléctricas; ollas / marmitas; pilones de cocina; pinceles de cocina; pinzas de hielo; pinzas de ensalada; pipetas de cocina; platos; portaesponjas [esponjeras] / esponjeras [portaesponjas]; portamenús; posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias textiles; prensa-ajos [utensilios de cocina]; prensas no eléctricas para tortillas [utensilios de cocina]; ralladores para uso culinario; recipientes térmicos para alimentos; recipientes para beber; recipientes térmicos para bebidas; recipientes para uso doméstico o culinario; recipientes de cocina; rodillos de pastelería / palos de amasar; sacacorchos, eléctricos y no eléctricos; saleros; salvamanteles [utensilios de mesa]; salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles; sartenes; servilleteros de mesa; soperas; tablas de cortar para la cocina; tapas de olla; tapas para platos y fuentes; tapas reutilizables de silicona para alimentos; tapetes para hornear; tarros [bocales]; tazas; teteras; trituradoras no eléctricas para uso culinario; utensilios de cocina; utensilios de cocción no eléctricos; vajilla; vaporeras no eléctricas; vasos [recipientes]; vasos de papel o materias plásticas; vasos para beber;".-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al analizar la denominación "COOKSTYLE", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "*estilo de cocina*". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor. -----

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés². -----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas; "art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del

² Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-

Resolución N°

0057

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOKSTYLE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82391/2022 SOLICITADA POR HOGAR CENTER PY S.R.L.

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con el signo presentado.

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "COOKSTYLE", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la combinación de estas palabras (COOK-STYLE) podría percibirse como un intento de describir el uso o la categoría de los productos en lugar de ser un término único y distintivo.

Por lo tanto, el nombre describe el propósito del servicio en lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "COOKSTYLE" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "COOKSTYLE"- (estilo de cocina) para servicios relacionados precisamente para *Importación, exportación, comercialización, publicidad y venta de abrelatas no eléctricos; abreostras; cortadores de pizza no eléctricos / cortapizzas no eléctricos; cortadores de verduras y hortalizas en espiral que funcionan manualmente; cubiertos; cucharas y cucharones; picos para hielo; azucareros; bandejas para uso doméstico / charolas para uso doméstico; bandejas giratorias [utensilios de mesa]; batidoras no eléctricas; batidores no eléctricos para uso doméstico; brochetas [varillas metálicas] para uso culinario; cacerolas; cafeteras de filtro no eléctricas; cafeteras no eléctricas; calderas [ollas]; calentabiberones no eléctricos; cazuelas de tajín no eléctricas; cepillos para lavar la vajilla; cestas para el pan de uso doméstico; cierres para tapas de ollas; cocteleras; coladores de té; comederos; cortadores de pastelería; cortapastas [moldes para pastas y galletas]; cubiteras / baldes para hielo; cubos de hielo reutilizables; cubreteteras / cubiertas para teteras; cucharas para mezclar [utensilios de cocina]; cucharones [utensilios de cocina]; cucharones de servir; cuscuseras no eléctricas; decantadores / jarras; embudos; ensaladeras; escalfadores de huevos; espátulas de cocina; esponjas abrasivas para la cocina; exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico; fiambreras; filtros para uso doméstico; filtros de café no eléctricos; freidoras no eléctricas; fuentes para hortalizas; fuentes [vajilla]; graseras; hervidores no eléctricos; jarrones; juegos de aceitera y vinagrera / alcuzas; licoreras [bandejas]; mallas de cocción que no sean para microondas; mangas de pastelero; manoplas de cocina / manoplas de horno / manoplas de barbacoa; manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; mantequeras [vajilla] / mantequilleras; mezcladores no eléctricos para uso doméstico; moldes [utensilios de cocina]; moldes para cubitos de hielo / cubeteras; moldes de cocina; molinillos de mano para uso doméstico; molinillos de pimienta manuales; molinillos de café accionados manualmente; morteros de cocina; neveras portátiles no eléctricas / heladeras portátiles no eléctricas; ollas / marmitas; pilones de cocina; pinceles de cocina; pinzas de hielo; pinzas de ensalada; pipetas de cocina; platos; portaesponjas [esponjeras] / esponjeras [portaesponjas]; portamenús; posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias textiles; prensa-ajos [utensilios de cocina]; prensas no eléctricas para tortillas [utensilios de cocina]; ralladores para uso culinario; recipientes térmicos para alimentos; recipientes para beber; recipientes térmicos para bebidas; recipientes para uso doméstico o culinario; recipientes de cocina; rodillos de pastelería / palos de amasar; sacacorchos, eléctricos y no eléctricos; saleros; salvamanteles [utensilios de mesa]; salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles; sartenes; servilleteros de mesa; soperas; tablas de cortar para la cocina; tapas de olla; tapas para platos y fuentes; tapas reutilizables de silicona para alimentos; tapetes para*

Resolución N° **0057**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COOKSTYLE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82391/2022 SOLICITADA POR HOGAR CENTER PY S.R.L.-----

hornear; tarros [bocales]; tazas; teteras; trituradoras no eléctricas para uso culinario; utensilios de cocina; utensilios de cocción no eléctricos; vajilla; vaporeras no eléctricas; vasos [recipientes]; vasos de papel o materias plásticas; vasos para beber,, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicio de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios.-----

Que, esta Dirección considera que la denominación "COOKSTYLE" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 111235 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 111235 de fecha 05 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "COOKSTYLE", clase 35, Acta N° 82391/2022, solicitada a nombre de **POR HOGAR CENTER PY S.R.L.**-----
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "COOKSTYLE", clase 35, Acta N° 82391/2022, solicitada a nombre de **HOGAR CENTER PY S.R.L.**-----
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "COOKSTYLE", clase 35, Acta N° 82391/2022, solicitada a nombre de **HOGAR CENTER PY S.R.L.**-----
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0058**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENZ Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 06635/2023, SOLICITADO POR ASSOCIAÇÃO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL. -----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma ASSOCIAÇÃO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL contra la Resolución N° 281 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma ASSOCIAÇÃO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 281 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de mayo de 2024, la representante convencional de ASSOCIAÇÃO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 13 de mayo de 2024.-----

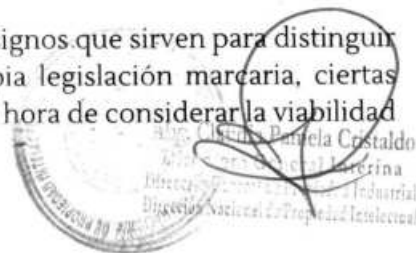
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1973513 Denominación e essence Clase 3 Registro 510098 Titular Bora Creations S.l. (ES) Expediente 2019-1973514 Denominación essence Clase 3 Registro 510099 Titular Bora Creations S.l. (ES) Expediente 2023-2302775 Denominación E ESSENCE Clase 3 Registro 561820 Titular Bora Creations S.l. (ES) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) el Director de Marcas no tuvo en cuenta estos rasgos antes de rechazar la solicitud, por lo que corresponde exponer punto por punto estos rasgos distintivos. 1. Cobertura LIMITADA: ESSENZ clase 03, protege exclusivamente Jabones, jabones líquidos, productos de limpieza e higiene personal. 2. Familia de marcas: ESSENZ, en clase 16, Reg. Nro. 576437 protege productos relacionados a la limpieza combinada con papelería, la cobertura de productos consiste en: Papel higiénico, toallas de papel, servilletas de papel y pañuelos de papel. Así la marca en clase 03 es una derivación que se encuentra existente. 3. Logotipo: los logotipos de los antecedentes son de diferentes tipos de letra (...)".-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad



Resolución N° 0058

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENZ Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 06635/2023, SOLICITADO POR ASSOCIAÇÃO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL. -----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "E ESSENCE" y la solicitud de registro de la marca "ESSENZ", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las 5 letras que posee la registrada en su denominación, siendo así similar a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

"ESSENZ" (marca solicitante), y
"E ESSENCE" (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro N° 561820 en la clase 03 que protege los siguientes productos: "Jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares."; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la misma clase, la cual comprende: "Jabones, jabones líquidos, productos de limpieza e higiene personal.". Vemos así, que existe una notable similitud en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expresa: "*(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"¹ -----

Que, en ese sentido no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° 0058

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENZ Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 06635/2023, SOLICITADO POR ASSOCIAÇÃO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL. -----

arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "ESSENZ" no podrá coexistir con la marca antecedente "E ESSENCE", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 281 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ESSENZ Y ETIQUETA", clase 03, Expediente N° 06635/2023, solicitada a nombre de ASSOCIAÇÃO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0059

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.279 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48286/2020, A NOMBRE DE KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.-----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.** en contra de la Resolución N° 1.279 de fecha 02 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2022 se presenta la representante convencional de **KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.279 de fecha 02 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 12 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

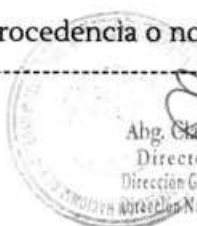
Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, la representante convencional de **KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de enero de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca **KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN)** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-14725241 Denominación **KENKO VIP (SLOGAN)** APUNTANDO A SU CALIDAD DE VIDA Clase 35 Registro 425369 Titular Francisco Javier Benítez Rodas (PY); Expediente 2014-1425245 Denominación **KENKO VIP (SLOGAN)** APUNTANDO A SU CALIDAD DE VIDA Clase 20 Registro 425247 Titular Francisco Javier Benítez Rodas (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, el hecho de que ambas denominaciones posean en común "UN" solo término, no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de confundibilidad que no permita la coexistencia pacífica de las mismas. Las marcas enfrentadas tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles.../... Así mismo, es importante resaltar que las marcas enfrentadas comercializan productos totalmente diferentes, ya que la solicitud de mi mandante comercializa exclusivamente metales. Mientras que la marca base del rechazo comercializa colchones y somieres (...).-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----


Abg. Claudia Ameia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0059

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.279 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48286/2020, A NOMBRE DE KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "KENKO VIP (SLOGAN) APUNTANDO A SU CALIDAD DE VIDA" se encuentra registrada en la clase 35 del nomenclador internacional, para la cobertura de los siguientes **servicios**: *"Servicios tales como importacion, exportacion, comercializacion de colchones y somieres, además, administracion comercial, explotación de una empresa comercial o industrial, trabajos de oficina, publicidad a través de una red informática, callejera, exterior, por correo directo, radiofónica, televisada, marketing con relación a los servicios antes indicados, no se reivindica el globo terráqueo contenido en la etiqueta"*; mientras que la marca en trámite de registro "KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN)" solicita en la misma clase la siguiente cobertura: *"Importación, exportación y comercialización de metales"*. Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada posee una etiqueta que consiste en la palabra "Kenko" en letras con tipografía sin serifa de color marrón, por debajo en menor tamaño se agregan las palabras "METALURGICA Y ALUMINIO" en letras mayúsculas, más abajo el slogan "Calidad y buen precio", a esto se suma la figura de una mano con el pulgar arriba en tono naranja oscuro, todo esto, dentro de un fondo color naranja más claro con curvas de color blanco. La marca antecedente, en cambio cuenta con una etiqueta de color azul con letras del mismo tono en el que se observa la figura de un globo terráqueo con las palabras "Kenko" con tipografía redondeada y en el medio la palabra "VIP" en mayúscula y por debajo la frase "Apuntando a su Calidad de Vida". En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

marca solicitada



marca base rechazo



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0059**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.279 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48286/2020, A NOMBRE DE KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.-----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "**KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN)**", coincide con la razón social de la firma solicitante, KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1.279 de fecha 02 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0059**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.279 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48286/2020, A NOMBRE DE KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 48286/2020, solicitada a nombre de KENKO METALÚRGICA Y ALUMINIO S.R.L.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


Abg. Claudia Pamela Cristallo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0060

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 562 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 29188/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

Asunción,

26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO contra la Resolución N° 562 de fecha 31 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 562 de fecha 31 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 10 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1311914 Denominación BIOMET Clase 10 Registro 492409 Titular Zimmer, Inc. (US). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En el caso que nos ocupa, el único elemento que las marcas en cotejo tienen en común es el vocablo "BIOMET"; sin embargo, la marca solicitada por mi mandante se diferencia por ser una marca con cuatro elementos denominativos siendo el segundo, el tercero y el cuarto elemento los vocablos "BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA" en los cuales recaerá primeramente la atención del consumidor y quedará como primera impresión y como complemento el vocablo inicial "BIOMET", con lo se configura como una marca denominativa compuesta, el nombre de la marca queda a la sombra de lo que ella representa, osea sus productos, desde aparatos e instrumentos veterinarios hasta pinzas para castrar. Por tanto, la marca solicitada por mi representado no genera riesgo de confusión ni de asociación con la marca en conflicto, ya que el consumidor prestará mayor atención a los elementos explicativos que al elemento abreviado, y tendrá una impresión diferente de ambas marcas (...)".-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0060

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 562 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 29188/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BIOMET" y la solicitud de registro de la marca "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la palabra "BIOMET", la cual presenta una estructura idéntica a la de la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA" (marca solicitante), y
"BIOMET" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 10 con la cobertura de los siguientes productos: *"...Dispositivos e instrumentos quirúrgicos y aparatos quirúrgicos que consisten en dispositivos e instrumentos ortopédicos, incluidos implantes óseos, implantes ortopédicos para articulaciones y aparatos, dispositivos e instrumentos quirúrgicos ortopédicos, a saber, implantes totales y parciales de cadera, de rodilla, de tobillo, de hombro, placas y tornillos óseos, placas y cables de cerclaje, implantes de codo, implantes de muñeca, alfileres óseos, implantes para articulaciones de dedos de las manos y de los pies, tornillos y uñas intramedulares, tornillos de compresión de cadera..."*; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la misma clase: *"Comprende los productos de la clase internacional 10 (DIEZ); tales como lámparas de curado para uso médico; aparatos de tests de ADN y ARN para uso médico; dispositivos de análisis para la identificación de bacterias para uso médico; aparatos e instrumentos veterinarios; aplicadores de bolos para uso veterinario; pistolas de bolos para uso veterinario; prótesis; aparatos e instrumentos médicos; lámparas para uso médico; lámparas de rayos ultravioleta para uso médico; jeringas para inyecciones; goteros para uso médico; pinzas para castrar..."*. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional. Este hecho aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito de productos, lleguen a la conclusión de que los artículos ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial. En consecuencia, se genera un alto riesgo de confusión entre el público consumidor, lo cual podría afectar negativamente la percepción y el comportamiento de la compra.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

Aho. Claudio Pompea Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0060

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 562 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 29188/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."* Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*² De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA" no podrá coexistir con la marca antecedente "BIOMET", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 562 de fecha 31 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", clase 10, Expediente N° 29188/2022, solicitada a nombre de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

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


Abig. Claudia Fariña Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0061

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 618 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29186/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO contra la Resolución N° 618 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 618 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 10 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1675012 Denominación BIOMETH Clase 35 Registro 504914 Titular Pascual Atilio Onesimo Segovia (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En el caso que nos ocupa, el único elemento que las marcas en cotejo tienen en común es el vocablo "BIOMETH" (sin la H"; sin embargo, la marca solicitada por mi mandante se diferencia por ser una marca con cuatro elementos denominativos siendo el segundo, el tercero y el cuarto elemento los vocablos "BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA" en los cuales recaerá primeramente la atención del consumidor y quedara como primera impresión y como complemento el vocablo inicial "BIOMET", con lo que se configura como una marca denominativa compuesta, el nombre de la marca queda a la sombra de lo que ella representa, osea sus servicios veterinarios, desde aseo de animales hasta asistencia veterinaria. Por tanto, la marca solicitada por mi representado no genera riesgo de confusión ni de asociación con la marca en conflicto, ya que el consumidor prestará mayor atención a los elementos explicativos que al elemento abreviado, y tendrá una impresión diferente de ambas marcas (...)".-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

Abg. Claudia Alicia Cristóbal
Directora General Ing. Marina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0061

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 618 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29186/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BIOMETH" y la solicitud de registro de la marca "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la palabra "BIOMET", la cual presenta una estructura idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el mismo orden, seis de las siete letras que componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA" (marca solicitante), y
"BIOMETH" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 35 con la cobertura de los siguientes servicios: "...Comprende servicios de la clase 35.- Importación, exportación, comercialización y ventas de alimentos, sustancias, preparaciones para uso veterinario y complementos para animales...", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 44: "...Comprende los servicios de la clase internacional número 44 (CUARENTA Y CUATRO); tales como: CUIDADOS MÉDICOS, DE HIGIENE CORPORAL Y DE BELLEZA PRESTADOS POR PERSONAS O ESTABLECIMIENTOS A ANIMALES; CUIDADOS DE HIGIENE Y DE BELLEZA PARA ANIMALES; ASEO DE ANIMALES; SERVICIOS DE ASEO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS; CUIDADO DE ANIMALES; ASISTENCIA VETERINARIA; CRÍA DE ANIMALES; ASISTENCIA INTEGRAL DE ANIMALES; CONTROLES SANITARIOS; VACUNACIONES; INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PARA ANIMALES, SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y TODO LO RELATIVO AL CONFORT Y AL BUEN ESTADO FÍSICO DE ANIMALES...". Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se encuentran en clases relacionadas del nomenclador internacional. Este hecho aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito de servicios, lleguen a la conclusión de que los servicios ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial, lo cual podría afectar negativamente su percepción y comportamiento, en cuanto a la toma de decisiones erróneas en cuanto a la calidad, origen o características de los servicios ofrecidos. -----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el

Abg. Claudia P. P. P.
Directora General de Interiores
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0061**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 618 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29186/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*² Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."*³ -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 618 de fecha 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", clase 44, Expediente N° 29186/2022, solicitada a nombre de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

¹ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

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

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Abg. Claudia Patricia González
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0062

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 617 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29179/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO contra la Resolución N° 617 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 617 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 10 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1675012 Denominación BIOMETH Clase 35 Registro 504914 Titular Pascual Atilio Onesimo Segovia (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En tal sentido, al momento de realizar el cotejo tanto conceptual como gráfico, se debe determinar si entre las marcas en pugna existe un riesgo de confusión real o altamente significativa.../...En el caso que nos ocupa, el único elemento que las marcas en cotejo tienen en común es el vocablo "BIOMETH" (sin la H"; sin embargo, la marca solicitada por mi mandante se diferencia por ser una marca con cuatro elementos denominativos siendo el segundo, el tercero y el cuarto elemento los vocablos "BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA" en los cuales recaerá primeramente la atención del consumidor y quedara como primera impresión y como complemento el vocablo inicial "BIOMET", con lo que se configura como una marca denominativa compuesta, el nombre de la marca queda a la sombra de lo que ella representa, osea sus servicios veterinarios, desde aseo de animales hasta asistencia veterinaria. Por tanto, la marca solicitada por mi representado no genera riesgo de confusión ni de asociación con la marca en conflicto, ya que el consumidor prestará mayor atención a los elementos explicativos que al elemento abreviado, y tendrá una impresión diferente de ambas marcas (...)".-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

Ang. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0062**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 617 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29179/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BIOMETH" y la solicitud de registro de la marca "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la palabra "BIOMET", la cual presenta una estructura idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el mismo orden, seis de las siete letras que componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA" (marca solicitante), y
"BIOMETH" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 35 con la cobertura de los siguientes servicios: "...Comprende servicios de la clase 35.- Importación, exportación, comercialización y ventas de alimentos, sustancias, **preparaciones para uso veterinario** y complementos para animales...", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 35: "...Servicios de importación, exportación, comercialización, venta, publicidad y marketing de alimentos, balanceados, purina para animales, perros y gatos, accesorios, colchonetas, cadenas, correas, arneses, huesos digeribles, prendas de vestir, actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; actualización y mantenimiento de información en los registros; administración de programas de fidelización de consumidores; demostración de productos; publicidad; servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; difusión de anuncios publicitarios; gestión interina de negocios comerciales; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista comprendidos en la clase internacional 35 (treinta y cinco)....". Vemos así, que existe una notable similitud en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

Abg. Claudia Pantoja Gómez
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0062

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 617 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29179/2022, SOLICITADO POR PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO -----

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*¹ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*² De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

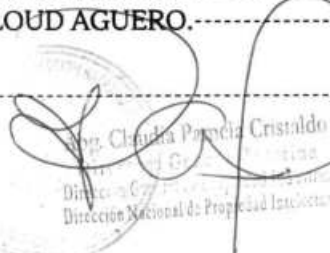
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 617 de fecha 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIOMET BIOQUÍMICA MÉDICA VETERINARIA", clase 35, Expediente N° 29179/2022, solicitada a nombre de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

¹ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

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

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017


Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0063

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.645 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DYNAMUS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 39045/2014, A NOMBRE DE DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A.-----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A. en contra de la Resolución N° 1.645 de fecha 27 de octubre de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.645 de fecha 27 de octubre de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 1 febrero de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de octubre de 2016, el representante convencional de DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de octubre de 2016. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: " Art. 2 Inc f) ... los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociac", Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "DYNAMUS" amparada para la clase 1, registrada con el n° 335923 en fecha 06/08/10 a favor de CAELUM S.A. en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Primeramente, si bien ambas denominaciones evocan el término DYNAMUS, podemos encontrar que la marca base del rechazo fue presentada para amparar los productos de la clase 01 en general .../... mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada en la clase 41, siendo esta una clase referente a servicios.../...De esta manera se puede evidenciar que bajo ningún aspecto las marcas se encuentran relacionadas entre sí, ya que una comprende a productos químicos para uso industrial y la otra ampara servicios de organización de conferencias, seminarios, talleres y entrenamiento profesional, entre otros.../... Que, también es relevante el hecho de que ambas marcas cuentan con su etiqueta propia y alusiva, siendo una creación original de sus creadores(...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Abg. Claudio ...
Dirección ...
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0063

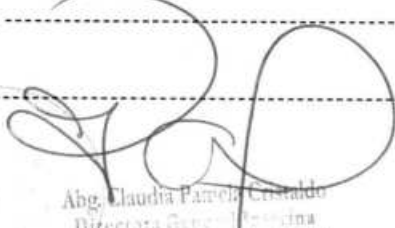
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.645 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DYNAMUS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 39045/2014, A NOMBRE DE DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 335923 de la marca "DYNAMUS", Clase 01 a nombre de Caelum S.A. venció el 06 de agosto de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.645 de fecha 27 de octubre de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DYNAMUS Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 39045/2014, solicitada a nombre de DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Marcas y Patentes
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0064**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 113 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 75652/2022, SOLICITADO POR FARMALAB E.A.S. -----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FARMALAB E.A.S.** contra la Resolución N° 113 de fecha 8 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **FARMALAB E.A.S.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 113 de fecha 8 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de abril de 2024, el representante convencional de **FARMALAB E.A.S.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1674349 Denominación **BEST PHARMA LAB** Clase 42 Registro 455224 Titular **Best Pharma Lab S.a (PY)**. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) En primer lugar, debemos advertir que, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y léxico, ambas denominaciones son marcadamente distintas entre sí y no existe riesgo de confusión y/o asociación entre las mismas. En efecto, por un lado se observa que la denominación de mi mandante está compuesta por una sola palabra de fantasía (sin significado propio): **FARMALAB**; por el otro lado, en cambio tenemos una marca compuesta por tres palabras con significado propio del idioma inglés: **BEST** (el/la mejor) **PHARMA** (farmacéutico) y **LAB** (laboratorio), denominación que, traducido, significa "(el) mejor laboratorio farmacéutico" .../... La solicitud de registro "**FARMALAB**" cuenta con un elemento diferenciador esencial, el logotipo, a diferencia de la marca base de la objeción, que es una marca denominativa (...)".-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Ahg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Intercina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0064**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 113 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 75652/2022, SOLICITADO POR FARMALAB E.A.S. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BEST PHARMA LAB" y la solicitud de registro de la marca "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la palabra "FARMALAB", la cual presenta una estructura idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el mismo orden, siete de las nueve letras que componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA" (marca solicitante), y
"BEST PHARMA LAB" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 42 con la cobertura de los siguientes servicios: "...Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; los servicios de investigación científica con fines médicos, servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad; prestados por profesionales, tales como químicos, físicos, ingenieros comprendidos en la clase 42...", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 42: "...Análisis químico; servicios de laboratorios científicos...". Vemos así, que existe una notable similitud en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos

Ang. Claudia Páez-Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0064

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 113 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 75652/2022, SOLICITADO POR FARMALAB E.A.S. -----

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera". -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."² Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."³ De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 113 de fecha 8 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", clase 42, Expediente N° 75652/2022, solicitada a nombre de FARMALAB E.A.S..-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Dra. Cecilia Pamela Grassano
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

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

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N°

0065

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1743 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75612/2022, SOLICITADO POR FARMALAB E.A.S. -----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FARMALAB E.A.S. contra la Resolución N° 1743 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de FARMALAB E.A.S. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1743 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de marzo de 2024, el representante convencional de FARMALAB E.A.S. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 07 de marzo de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1674351 Denominación BEST PHARMA LAB Clase 35 Registro 468899 Titular Best Pharma Lab S.a (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Notamos que las diferencias son considerables entre una y otra. El vocablo "Pharma Lab" que lo agregan cumple solo con la función de acompañar a la primera, y describa de esta forma sería una denominación cuasi genérica. B) Etiqueta diferenciadora: La solicitud de registro de "FARMALAB" cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta, por lo que consideramos que con ese elemento el público consumidor se familiarizará e identificará con nuestra marca solicitada y nunca ha sido objeto de confusión (...)".-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BEST PHARMA LAB" y la solicitud de registro de la marca "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la palabra "FARMALAB", la cual presenta una estructura idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el mismo orden,



Abg. Claudia Patricia González
Director General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0065**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1743 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75612/2022, SOLICITADO POR FARMALAB E.A.S. -----

siete de las nueve letras que componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA" (marca solicitante), y
"BEST PHARMA LAB" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 35 con la cobertura de los siguientes servicios: *"...Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en la explotación o dirección de una empresa comercial, o la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, venta importación, exportación de **productos medicinales, farmaceuticos, veterinarios e higiénicos. COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35...**"*, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 35: *"...Comercialización de **medicamentos y productos farmacéuticos...**"*. Vemos así, que existe una notable similitud en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*. -----

¹ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



Claudia Fariña Cristol
Directora General Asistida
Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0065

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1743 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75612/2022, SOLICITADO POR FARMALAB E.A.S. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*² Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*³ De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1743 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 75612/2022, solicitada a nombre de FARMALAB E.A.S..-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° **0066**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.281 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47793/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.-----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TEXO S.A.** en contra de la Resolución N° 1.281 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **TEXO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1.281 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de agosto del 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de **TEXO S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio, teniendo en cuenta que el 11 de noviembre es una fecha conocida y celebrada como el día del soltero (Singles Day).- En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado.*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *La Dirección de Marcas en nada ha explicado la relación existente entre "DIA DEL SOLTER@ 11/11", y el GENERO de los servicios protegidos en la Clase 35, específicamente con; 350047 servicios de agencia de publicidad; 350091 servicios de comparación de precios.../... Mal podría alegrementemente sostener "DIA DEL SOLTER@ 11/11" resulta NECESARIO PARA DESCRIBIR los servicios protegidos en la Clase 35. Por tanto, la resolución recurrida resulta además de INFUNDADA, ARBITRARIA, por lo cual el presente recurso de apelación debe ser hecho lugar: II- LA DENOMINACIÓN SOLICITADA CONSISTE EN PALABRAS DE FANTASÍA Y ELEMENTOS FIGURATIVOS, NO PUDIENDO SER CONSIDERADA GENÉRICA (...)*" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

Abg. Claudia Pamela Cristaldi
Directora General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0066**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.281 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47793/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. e) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*.--

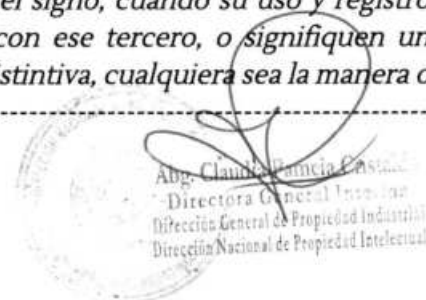
Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"(...)las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)"* El mismo autor expresa igualmente: *"(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características.../... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)"*.-----

Que, la marca solicitada **"DIA DEL SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA"** se encuentra compuesta por tres vocablos, los símbolos (@) (/) y números, elementos que en su conjunto hacen referencia a una festividad de gran relevancia: "El Día del Soltero" o "Guanggun Jie" originaria de China desde 1993. Esta festividad que se celebra el 11 de noviembre de cada año (11/11), fue escogida por el simbolismo del número 11, que representa a una persona solitaria. Actualmente este evento se ha convertido en uno de los principales días de comercio en línea en el mundo.¹ En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance.-----

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la parte solicitante ya gozan de un reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Soltero



Resolución N° **0066**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.281 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47793/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.-----

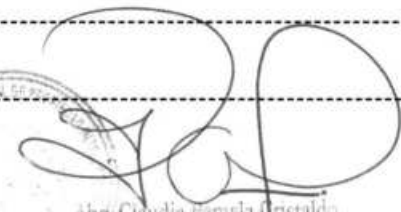
Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y cultural como "DIA DEL SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA" podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público y cultural, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada en cuanto a distintividad o creatividad en su uso. Además, emplear una expresión tan común y vinculada a un evento masivo podría generar confusión en el público, que la asocie exclusivamente con una festividad, y no con una fuente de servicios comerciales específicos.-----

Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas engañosas, diciendo: *"La Ley de Marcas tiene por fin mediano asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967)."*² Al respecto, esta dependencia administrativa considera que las prescripciones doctrinarias citadas se aplican al caso de autos. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) y g) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1.281 de fecha 13 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DIA DEL SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente. N° 47793/2020, solicitada a nombre de TEXO S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N°

0067

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.286 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DÍA DEL SOLTER@ DDS 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47796/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.-----

Asunción,

26 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TEXO S.A.** en contra de la Resolución N° 1.286 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **TEXO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.286 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de agosto del 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de **TEXO S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio, teniendo en cuenta que el 11 de noviembre es una fecha conocida y celebrada como el día del soltero (Singles Day).- En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *La Dirección de Marcas en nada ha explicado la relación existente entre "DÍA DEL SOLTER@ DDS 11/11", y el GENERO de los servicios protegidos en la Clase 35, específicamente con; 350047 servicios de agencia de publicidad; 350091 servicios de comparación de precios.../... Mal podría alegremente sostener "DÍA DEL SOLTER@ DDS 11/11" resulta NECESARIO PARA DESCRIBIR los servicios protegidos en la Clase 35. Por tanto, la resolución recurrida resulta además de INFUNDADA, ARBITRARIA, por lo cual el presente recurso de apelación debe ser hecho lugar: II- LA DENOMINACIÓN SOLICITADA CONSISTE EN PALABRAS DE FANTASÍA Y ELEMENTOS FIGURATIVOS, NO PUDIENDO SER CONSIDERADA GENÉRICA (...)"*-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

Abg. Claudia Rangel Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0067

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.286 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DÍA DEL SOLTERO@ DDS 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47796/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. e) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*.--

Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"(...)las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)"* El mismo autor expresa igualmente: *"(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características....../... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva/...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)"*.-----

Que, la marca solicitada "DÍA DEL SOLTERO@ DDS 11/11 Y ETIQUETA" se encuentra compuesta por tres vocablos, tres siglas, los símbolos (@) (/) y números, elementos que en su conjunto hacen referencia a una festividad de gran relevancia: "El Día del Soltero" o "Guanggun Jie" originaria de China desde 1993. Esta festividad que se celebra el 11 de noviembre de cada año (11/11), fue escogida por el simbolismo del número 11, que representa a una persona solitaria. Actualmente este evento se ha convertido en uno de los principales días de comercio en línea en el mundo.¹ En este contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance.-----

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, más aún teniendo en cuenta que tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la parte solicitante ya gozan de un reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: "los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo", la denominación solicitada también incurre en la prohibición del inc. a) "los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Soltero

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0067

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.286 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL SOLTER@ DDS 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47796/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.-----

buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate". -----

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y cultural como "DIA DEL SOLTER@ DDS 11/11 Y ETIQUETA" podría resultar en una apropiación indebida de un término que pertenece al dominio público y cultural, el cual no debe ser privatizado sin una justificación adecuada en cuanto a distintividad o creatividad en su uso. Además, emplear una expresión tan común y vinculada a un evento masivo podría generar confusión en el público, que la asocie exclusivamente con una festividad, y no con una fuente de servicios comerciales específicos.-----

Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas engañosas, diciendo: *"La Ley de Marcas tiene por fin mediano asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967)."*² Al respecto, esta dependencia administrativa considera que las prescripciones doctrinarias citadas se aplican al caso de autos. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) y g) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1.286 de fecha 13 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DIA DEL SOLTER@ DDS 11/11 Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente. N° 47796/2020, solicitada a nombre de TEXO S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Claudia Demela Cristiani
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° **0068**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C-LITE Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 1784995, SOLICITADA POR CREE, INC..-----

Asunción, **26 FEB 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 945 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 945 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante*" en fecha 27 de enero de 2024.-----

Que, en fecha 20 de enero de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 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 segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación.-----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 26 de diciembre de 2019.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresar agravios, 27 de enero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º** **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "**C-LITE Y ETIQUETA**", Clase 11, Acta N° **1784995**, presentada por **CREE, INC.**.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "**C-LITE Y ETIQUETA**", Clase 11, Acta N° **1784995**, presentada por **CREE, INC.**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0069

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCO CHOC LA UNIVERSAL", EXPEDIENTE 1322933, SOLICITADA POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.-----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 669 de fecha 25 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 04 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 669 de fecha 25 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios el apelante" en fecha 18 de abril de 2022.-----

Que, en fecha 21 de enero de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 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 segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación.-----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 04 de diciembre de 2020.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 18 de abril de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "CHOCO CHOC LA UNIVERSAL", Clase 30, Acta N° 1322933, presentada por UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "CHOCO CHOC LA UNIVERSAL", Clase 30, Acta N° 1322933, presentada por UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.-----

Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


Cavallina Pamela Cristallo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0070

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGÓN ELABORADO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2245084, SOLICITADA POR MINERA MONDAY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 399 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 399 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresé agravios el apelante" en fecha 24 de agosto de 2023.

Que, en fecha 21 de enero de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 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 segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación.

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 13 de julio de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 24 de agosto de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGÓN ELABORADO Y ETIQUETA", Clase 37, Acta N° 2245084, presentada por MINERA MONDAY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGÓN ELABORADO Y ETIQUETA", Clase 37, Acta N° 2245084, presentada por MINERA MONDAY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 007 1

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGÓN ELABORADO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2249078, SOLICITADA POR MINERA MONDAY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 400 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 400 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante" en fecha 24 de agosto de 2023.

Que, en fecha 21 de enero de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaría.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 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 segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación.

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 13 de julio de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 24 de agosto de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.

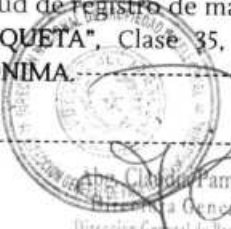
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGÓN ELABORADO Y ETIQUETA", Clase 35, Acta N° 2249078, presentada por MINERA MONDAY SOCIEDAD ANÓNIMA.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGÓN ELABORADO Y ETIQUETA", Clase 35, Acta N° 2249078, presentada por MINERA MONDAY SOCIEDAD ANÓNIMA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0072

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1998 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEDUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88727/2022, A NOMBRE DE IPPF/WHR INNOVA, S.A. -----

Asunción, 26 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de IPPF/WHR INNOVA, S.A. en contra de la Resolución N° 1998 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de IPPF/WHR INNOVA, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1998 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de junio de 2024, la representante convencional de IPPF/WHR INNOVA, S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1640673 Denominación REDÚX Clase 5 Registro 551302 Titular Agromendes Ltda. (BR). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, primeramente, vengo a destacar que entre las denominaciones SEDUX y REDÚX, existen diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven muy disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas.../... Tampoco existe identidad conceptual o ideológica, ya que la marca solicitada es un término de fantasía, muy novedoso y distintivo, creado de una manera muy original, que causa impresión especial en el consumidor.../... es muy importante resaltar, que la marca SEDUX, de mi representada, constituye un derecho adquirido a su favor, debido a que posee numerosos registros de la marca en otros países, para productos en la clases 5, a continuación, se detallan los mismos, y se acompañan al presente escrito copias de los certificados de registros (...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaría, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad



Resolución N° **0072**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1998 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEDUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88727/2022, A NOMBRE DE IPPF/WHR INNOVA, S.A. -----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SEDUX" y la marca base de rechazo "REDÚX", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden cuatro letras de las cinco que posee la registrada en su denominación, siendo así similar a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

SEDUX (marca solicitante), y
REDÚX (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, posee el registro N° 551302 en la clase 05 que protege todos los productos, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura en la misma clase para los siguientes productos: "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; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en particular lubricantes íntimos". Vemos así, que existe una notable similitud en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.--

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: "...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total...". -----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos


Abg. Claudia E. Rodríguez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0072

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1998 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEDUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88727/2022, A NOMBRE DE IPPF/WHR INNOVA, S.A. -----

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".*¹ -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado, atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que la solicitud de registro de la marca "SEDUX" no podrá coexistir con la marca antecedente "REDÚX", por el potencial riesgo de confusión que podría darse en el público consumidor. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1998 de fecha 25 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SEDUX", clase 05, Expediente N° 88727/2022, solicitada a nombre de IPPF/WHR INNOVA, S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° 0073

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 92594 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 84034/2021 SOLICITADA POR CHACO INTERNACIONAL S.A.-----

Asunción, 27 FEB 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", Acta N° 84034/2021, clase 09, solicitada por CHACO INTERNACIONAL S.A. y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 septiembre de 2021 se presenta CHACO INTERNACIONAL S.A. y solicita el registro de la marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 09.-----

Que, en fecha 02 DE JULIO DE 2022 ha sido emitido el Dictamen N° 92594 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.-----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", Acta N° 84034/2021, clase 09, solicitada por CHACO INTERNACIONAL S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 92594 de fecha 02 de julio de 2022, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 09 tales como: "Aparatos e instrumentos científicos y de investigación, de medición, detección, de pruebas".-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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 determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al analizar la denominación "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "Unisensor Ingeniería de diagnóstico". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en

¹ Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.

Resolución N° **0073**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 92594 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 84034/2021 SOLICITADA POR CHACO INTERNACIONAL S.A.-----

afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor. -----

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés². -----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".-----

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con el signo presentado. -----

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "**UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA**", de la forma en que ha sido presentada, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues "UNISENSOR" podría ser interpretado como una referencia a un sensor único (uni), lo que limita la distintividad, mientras que "DIAGNOSTIC" y "ENGINEERING" son términos ampliamente utilizados en la industria técnica y científica, específicamente relacionados con servicios de diagnóstico y ingeniería, lo cual hace que la denominación sea meramente descriptiva de los servicios o productos que ofrece. En otras palabras, la simple conjunción de palabras comunes- "**UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING**" para productos relacionados precisamente con *Aparatos e instrumentos científicos y de investigación, de medición, detección, de pruebas*, no podría ser considerada como un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, esta Dirección General considera que la denominación "**UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA**" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

² Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-


Abg. Claudia Cecilia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0073

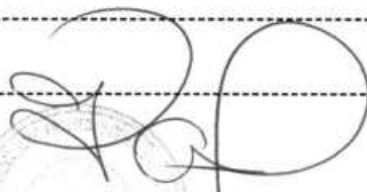
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 92594 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 84034/2021 SOLICITADA POR CHACO INTERNACIONAL S.A.-----

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.-----

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 92594 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º** **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 92594 de fecha 02 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 84034/2021, solicitada a nombre de por CHACO INTERNACIONAL S.A..-----
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 84034/2021, solicitada a nombre de CHACO INTERNACIONAL S.A..-----
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 84034/2021, solicitada a nombre de CHACO INTERNACIONAL S.A..-----
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0074

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111816 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83639/2022 SOLICITADA POR NEW GATE TO PEACE FOUNDATIO.-----

Asunción, 27 FEB 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "MAGDALA Y ETIQUETA", Acta N° 83639/2022, clase 41, solicitada por NEW GATE TO PEACE FOUNDATION, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2022 se presenta NEW GATE TO PEACE FOUNDATION y solicita el registro de la marca "MAGDALA Y ETIQUETA", para amparar servicios de la de la clase 41.-----

Que, en fecha 12 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111816 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "MAGDALA Y ETIQUETA", Acta N° 83639/2022, clase 41, solicitada por NEW GATE TO PEACE FOUNDATION, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 111816 de fecha 12 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, 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 o no posibilidad de confusión entre ellos. -----

Que, realizando el cotejo entre MAGDALA Y ETIQUETA (solicitante) y MANDALA (marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas. Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de análisis es el conjunto de cada marca en cuestión, y se observa que la impresión que dejan los vocablos provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a la denominación no la aleja de la confusión, pues no aporta novedad ni originalidad. Por lo tanto, de la similitud ortográfica deriva la identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. -----

¹ **Artículo 6°.-** La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.

Resolución N° 0074

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111816 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83639/2022 SOLICITADA POR NEW GATE TO PEACE FOUNDATIO.

MAGDALA Y ETIQUETA
MANDALA

(marca solicitada)
(marca antecedente)

Que, además de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41. Al respecto, la marca antecedente, "MANDALA" se encuentra registrada para *"Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales y todos los demás servicios"* como así también la marca "MAGDALA Y ETIQUETA" fue solicitada para cubrir *"Entretenimiento interactivo, servicios educativos y actividades culturales"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca los mismos servicios que comparten las marcas analizadas. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios de la clase 41, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor.

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender el solicitante registrar la marca "MAGDALA Y ETIQUETA" en la misma clase 41. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión.

Que, según el Art. 1 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, son marcas todos los signos que sirven para distinguir productos o servicios. A su vez, el inc. f) del Art. 2 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; y, en el mismo sentido, el Art. 6 del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia, precautelando el interés público, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada o solicitada con anterioridad por un tercero.

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca MAGDALA Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad MANDALA, Reg. N° 421021, clase 41 a favor de Maria Josefina Veiga Ortiz.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 111816 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 111816 de fecha 12 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "MAGDALA Y

Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0074

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111816 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83639/2022 SOLICITADA POR NEW GATE TO PEACE FOUNDATIO.-----

ETIQUETA", clase 41, Acta N° 83639/2022, solicitada a nombre de NEW GATE TO PEACE FOUNDATION.-----

Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41, Acta N° 83639/2022, solicitada a nombre de NEW GATE TO PEACE FOUNDATION.-----

Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MAGDALA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 83639/2022, solicitada a nombre de NEW GATE TO PEACE FOUNDATION.-----

Art. 4º NOTIFÍQUESE.-----


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0075

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112092 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASH QUEENPY Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 61319/2022 SOLICITADA POR VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT.-----

Asunción, 28 FEB 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "LASH QUEENPY Y ETIQUETA", Acta N° 61319/2022, clase 44, solicitada por VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2022 se presenta VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT y solicita el registro de la marca "LASH QUEENPY Y ETIQUETA", para amparar servicios de la de la clase 44.-----

Que, en fecha 19 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112092 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "LASH QUEENPY Y ETIQUETA", Acta N° 61319/2022, clase 44, solicitada por VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 112092 de fecha 19 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, 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 o no posibilidad de confusión entre ellos. -----

Que, realizando el cotejo entre LASH QUEENPY Y ETIQUETA (solicitante) y QUEEN LASHES (marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas. Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de análisis es el conjunto de cada marca en cuestión, y se observa que la impresión que dejan los vocablos provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a la denominación no la aleja de la confusión, pues no aporta novedad ni originalidad. Por lo tanto, de la similitud ortográfica deriva la identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. -----

¹ Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada.

Resolución N° **0075**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112092 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASH QUEENPY Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 61319/2022 SOLICITADA POR VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT.-----

LASH QUEENPY Y ETIQUETA
QUEEN LASHES

(marca solicitada)
(marca antecedente)

Que, además de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, y ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas, al respecto vemos que la marca antecedente, "QUEEN LASHES" se encuentra registrada para la clase 35 "Administración y gestión de negocios; Servicios de importación, exportación, venta y comercialización de productos de belleza como maquillajes, perfumes y pestañas postizas" mientras que la marca "LASH QUEENPY Y ETIQUETA" fue solicitada para cubrir servicios de la clase 44 "Servicio de belleza y cuidados del ser humano, en las pestañas, cejas y piel". Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en el mismo sentido, el Art. 6 del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia, precautelando el interés público, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada o solicitada con anterioridad por un tercero. -----

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca LASH QUEENPY Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad QUEEN LASHES, Reg. N° 494276, clase 35 a favor de Ingrid Veronica Schittner Ramirez y Mónica Violeta Aguayo Duria.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 112092 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

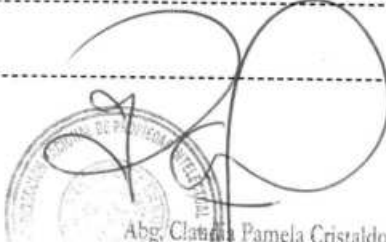
Ahg. Gladys Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0075

POR LA CUAL SE REVOKA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112092 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASH QUEENPY Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 61319/2022 SOLICITADA POR VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT.-----

- Art. 1º **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 112092 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "**LASH QUEENPY Y ETIQUETA**", clase 44, Acta N° 61319/2022, solicitada a nombre de VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT.-----
- Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "**LASH QUEENPY Y ETIQUETA**", clase 44, Acta N° 61319/2022, solicitada a nombre de VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT.-----
- Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**LASH QUEENPY Y ETIQUETA**", clase 44, Acta N° 61319/2022, solicitada a nombre de VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT.-----
- Art. 4º **NOTIFÍQUESE**.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0076

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1998 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 57674/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. en contra de la Resolución N° 1998 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1998 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de agosto de 2023, el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que la solicitud presentada "PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", es una denominación solicitada conformada por un conjunto de denominaciones, o palabras y debe ser analizada en su conjunto. Que la inserción de la denominación "CENTROS MEDICOS", COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviene de la finalidad de signara a la denominación como un centro de ayuda a la prevención de la salud, NO ES PARTE ESCENCIAL O PRINCIPAL DE LA MARCA".../... Así tenemos, en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la denominación "CENTRO MEDICO", en sus registros concedidos y que tienen la misma "cualidad" alegada para el rechazo de la presente solicitud.(...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad



Abg. Claudia Emma Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0076

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1998 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 57674/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 36, específicamente: "Servicios de consultoría sobre seguros, suscripción de seguros médicos." En ese sentido, la denominación "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", se encuentra conformada de seis elementos, destacando principalmente el vocablo "PREVISORA" el cual puede definirse como: "...adj. Que prevé un acontecimiento futuro y toma medidas o precauciones...", concepto que guarda una relación directa con los servicios descritos, dado que la palabra "seguro" en el ámbito específico de los seguros médicos se asocia a la prevención de riesgos y la cobertura de eventos futuros. Es decir, el término "PREVISORA" refuerza la relación con los servicios de seguros médicos ya que el mismo se basa en la previsión y la protección financiera ante riesgos médicos. Igualmente, la frase "PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS" no solo carece de originalidad y novedad, sino que también resulta descriptiva de manera evidente. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos sí describe al servicio que pretende identificar, no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.*"¹. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" -----

Que, la denominación cuyo registro se solicita "PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", incurre en la descripción y calificación del servicio ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los servicios ofrecidos cuando en su denominación simplemente lo describe y califica? Además, si esta Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus

¹ <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/previsor>

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General de la Oficina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0076

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1998 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 57674/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

servicios, acarreado con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores determinantes, como son los servicios financieros y de seguros. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecido en el inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 1998 de fecha 16 de noviembre del 2022, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", Clase 36, solicitada a nombre de LAS FILIPINAS S.A.-----
- Art. 2°** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", Clase 36, Expediente N° 57674/2021, solicitada a nombre de LAS FILIPINAS S.A.-----
- Art. 3°** NOTIFÍQUESE.-----




Dña. Gladys Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0077

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 910 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA LAMBARÉ MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35628/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. en contra de la Resolución N° 910 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 910 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de marzo de 2023, el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que la marca cuyo registro se solicita "PREVISORA LAMBARE MEDICINA PREPAGA" y etiqueta, es evidentemente una marca novedosa, original y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2, inc. b) de la Ley de Marcas, y nadie asociará o asimilara la misma con una institución o Establecimiento Estatal o Municipal.../... Que la inserción de la denominación "LAMBARE", COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviene de la finalidad de signara al Centro Médico en la localidad de Lambaré, NO ES LA PARTE ESENCIAL O PRINCIPAL DE LA MARCA. Que la utilización de una localidad en la denominación de una marca es de uso masivo, natural y de uso común en los registros de marcas, lo cual se da al usuario o potencial consumidor la facilidad de la ubicación del sitio." (...) -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

Abg. Claudia Patricia Crespo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0077**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 910 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA LAMBARÉ MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35628/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 44, específicamente: *"Servicios de consulta médica y estudios auxiliares de diagnóstico, en la primer etapa, en segunda etapa servicios sanatoriales, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y CUATRO)."*-----

Que, la denominación "PREVISORA LAMBARÉ Medicina Prepaga y ETIQUETA" se encuentra compuesta por cuatro vocablos, que en su conjunto hacen referencia a una empresa de medicina prepaga, destacando principalmente la palabra "PREVISORA" cuya definición es: *"...Que prevé un acontecimiento futuro y toma medidas o precauciones..."*, término comúnmente utilizado en el ámbito de los servicios de atención médica y cuidados de la salud, lo que podría generar confusión con otras marcas registradas en el mismo sector. La palabra "PREVISORA" guarda una relación directa con la cobertura de servicios solicitada, dado que implica prevención, un concepto intrínseco en los servicios relacionados con la salud. -----

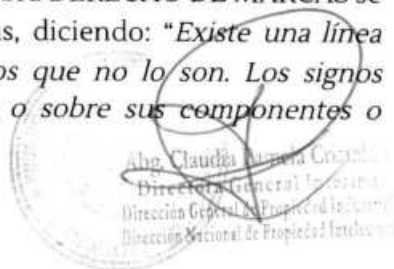
Que, de la denominación solicitada también resalta la palabra "LAMBARÉ", nombre perteneciente a una de las ciudades más pobladas de nuestro país y del área metropolitana¹. Claramente este elemento no contribuye a la originalidad de la marca, la misma se percibe como un nombre geográfico común que hace referencia al lugar en sí y no como un signo distintivo o identificador único para servicios médicos o de salud. La segunda parte de la denominación "Medicina Prepaga", puede ser definida como: *"servicios caracterizados por la gestión para la prestación de servicios de salud, o la prestación directa de tales servicios, bajo la forma de prepago."* En consecuencia, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos no solo carece de originalidad y novedad, también describe de manera específica los servicios que pretende identificar y, no pudiéndose hablar así que dicha denominación tenga un carácter evocativo o sugestivo que permita diferenciarla de otros signos del mismo sector.-----

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas..."*.-----

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del Artículo 2º de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..."*.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o*

¹ [https://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_\(Paraguay\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_(Paraguay))



Resolución N° **0077**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 910 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA LAMBARÉ MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35628/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

*características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."*². Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" -----

Que, la denominación cuyo registro se solicita "**PREVISORA LAMBARÉ Medicina Prepaga y ETIQUETA**", incurre en la descripción y calificación de los servicios ofrecidos (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los servicios ofrecidos cuando en su denominación simplemente lo describe y califica? Además, si esta Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus servicios, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores determinantes, como lo es el ámbito de la salud. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales establecidas en los inc. b) y e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 910 de fecha 10 de junio del 2022, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "**PREVISORA LAMBARÉ MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA**", Clase 44, solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.** --
- Art. 2°** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "**PREVISORA LAMBARÉ MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA**", Clase 44, Expediente N° **35628/2021**, solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.** -----
- Art. 3°** NOTIFÍQUESE.-----


Abg. Gladys Patricia Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N° **0078**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1997 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 57672/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. en contra de la Resolución N° 1997 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1997 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de agosto de 2023, el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2023. -----

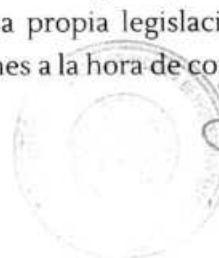
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que la solicitud presentada "PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", es una denominación solicitada conformada por un conjunto de denominaciones, o palabras y debe ser analizada en su conjunto. Que la inserción de la denominación "CENTROS MEDICOS", COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviene de la finalidad de signara a la denominación como un centro de ayuda a la prevención de la salud, NO ES PARTE ESCENCIAL O PRINCIPAL DE LA MARCA".../... Así tenemos, en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la denominación "CENTRO MEDICO", en sus registros concedidos y que tienen la misma "cualidad" alegada para el rechazo de la presente solicitud.(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad


Cecilia Patricia Cristaldo
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0078**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1997 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 57672/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar. -----

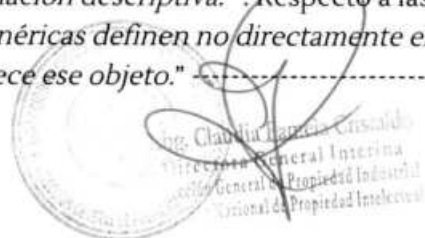
Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 44, específicamente: "Servicios de consulta médica y estudios auxiliares de diagnóstico, en la primer etapa, en segunda etapa servicios sanatoriales, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y CUATRO)." En ese sentido, la denominación "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", se encuentra conformada de seis elementos, destacando principalmente la palabra "PREVISORA" cuya definición es: "...Que prevé un acontecimiento futuro y toma medidas o precauciones...", es un término comúnmente utilizado en el ámbito de los servicios médicos o seguros médicos, lo que podría generar confusión con otras marcas registradas en el mismo sector. La palabra "PREVISORA" guarda una relación directa con los servicios solicitados, dado que implica prevención, un concepto intrínseco en los servicios de salud.-----

Que, la segunda parte de la denominación "PRIMER CADENA DE CENTROS MÉDICOS", no solo carece de originalidad y novedad, sino que claramente describe directamente a los servicios que la marca pretende identificar. También resulta engañosa ya que puede inducir a los consumidores a interpretar erróneamente que se refiere a una cadena específica de centros médicos que ocupa una posición destacada en un ranking, lo cual refuerza aún más la falta de distintividad de la marca solicitada. En consecuencia, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos describe de manera clara los servicios que pretende identificar y, no pudiéndose hablar así que dicha denominación tenga un carácter evocativo o sugestivo que permita diferenciarla de otros signos del mismo sector.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."² Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

¹ <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/previsor>

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.



Resolución N°

0078

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1997 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 57672/2021, A NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-----

Que, la denominación cuyo registro se solicita **"PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS"**, incurre en la descripción y calificación de los servicios ofrecidos (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los servicios ofrecidos cuando en su denominación simplemente lo describe y califica? Además, si esta Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus servicios, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores determinantes, como lo es el ámbito de la salud. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecido en el inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 1997 de fecha 16 de noviembre del 2022, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca **"PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS"**, Clase 44, solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.**-----
- Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS"**, Clase 44, Expediente N° **57672/2021**, solicitada a nombre de **LAS FILIPINAS S.A.**-----
- Art. 3° **NOTIFÍQUESE.**-----


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0079**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 637 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XFUSION", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46781/2016, A NOMBRE DE CHURCH & DWIGHT CO., INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE. -----

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHURCH & DWIGHT CO., INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE contra la Resolución N° 637 de fecha 26 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma CHURCH & DWIGHT CO., INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 637 de fecha 26 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 31 de julio de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 30 de agosto de 2018. Y por providencia de fecha 19 de noviembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1088 de fecha 12 de agosto de 2020 considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca FUZION, registrada con el número 322102 a favor de FUZION INTERNACIONAL S.R.L.; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

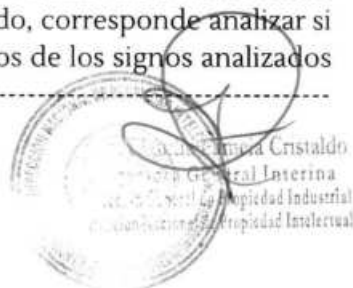
Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Mi mandante ya posee un derecho adquirido en forma exclusiva sobre la denominación y con el presente pedido, simplemente está solicitando una variante de una marca que ya le fue concedida .../... si bien es cierto que poseen ciertas semejanzas, no es menos cierto que ellas presentan una diferencia sustancial en el plano ortográfico y fonético .../... la marca que mi mandante ha solicitada ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones .../... XFUSION es notoria .../... no fue objeto de oposición por parte del titular de la marca base del rechazo".* -----

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "XFUSION", clase 35, con la marca base de rechazo "FUZION", clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores -----

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."* En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto. -----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 637 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XFUSION", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46781/2016, A NOMBRE DE CHURCH & DWIGHT CO., INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE. -----

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "XFUSION" (solicitante) vs "FUZION" (base de rechazo) por más que compartan el vocablo FUSION/FUZION no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. La forma en que se presentan una y otra causarán una impresión diferente en el consumidor de los respectivos servicios que prestan. La marca solicitada lleva una consonante al inicio X y una S mientras que la marca antecedente la letra Z haciendo que la pronunciación sea distinta. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. -----

Que, en pocas palabras, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* De esta manera, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. -----

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca registrada XFUSION, clase 03, Registro N° 466.403. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido con la denominación preponderante, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años. -----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 637 de fecha 26 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "XFUSION", clase 35, Acta N° 46781/2016, solicitada a nombre de CHURCH & DWIGHT CO., INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.



Resolución N°

0080

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 36325/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.-----

Asunción, 28 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS contra la Resolución N° 1707 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1707 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Se agravia de sobremanera por la resolución de rechazo de la marca intentada, teniendo en cuenta que la marca es un signo genérico o designación del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que la marca es un conjunto de símbolos, siglas que la componen.../... La marca es un todo y muchas marcas pueden tener signos genéricos por lo cual se realiza la respectiva aclaración de la no reivindicación de tal o cual signo, en el caso que nos ocupa el signo de "mongaru".../... La palabra JAJOGUA, se compone junto con la palabra MARKET y ambas forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo la marca en su estructura funcional JAJOGUA MARKET y el signo de aprobación (mongaru) en su interior.../... La unión de elementos que hacen a la marca pretendida, la invisten de suficiente originalidad, distintividad y novedad frente a otras marcas.../... Con la concesión de la marca JAJOGUA MARKET en la clase 30 se pretende proteger y dar garantía de calidad a los servicios ofrecidos.../... Por tanto a la Señora Directora Interina de Marcas solicito oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1707/2022."-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

Dr. Gladys Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Secretaría de Propiedad Industrial

Resolución N° **0080**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 36325/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.-----

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "JAJOGUA MARKET" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 30"*.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "JAJOGUA MARKET" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional.-----

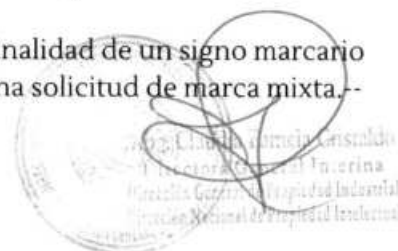
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "JAJOGUA MARKET" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "JAJOGUA", significa "vamos a comprar", este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los productos ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición de la palabra "Market" contextualiza el nombre, indicando un espacio comercial dedicado a la venta de productos. No obstante, esta palabra no limita la capacidad distintiva de la marca, ya que "Market" es un término común pero necesario para dar claridad al propósito del negocio.-----

Que, la particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.--



Resolución N°

0080

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 36325/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.-----



Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1707 de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 36325/2021, solicitada a nombre de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0081**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1708 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36332/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.-----

Asunción, **28 FEB 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS** contra la Resolución N° 1708 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1708 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023. -----

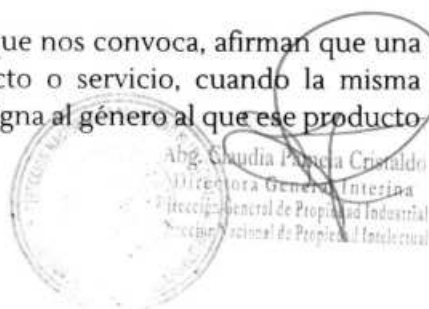
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Se agravia de sobremanera por la resolución de rechazo de la marca intentada, teniendo en cuenta que la marca es un signo genérico o designación del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que la marca es un conjunto de símbolos, siglas que la componen.../... La marca es un todo y muchas marcas pueden tener signos genéricos por lo cual se realiza la respectiva aclaración de la no reivindicación de tal o cual signo, en el caso que nos ocupa el signo de "mongaru".../... La palabra JAJOGUA, se compone junto con la palabra MARKET y ambas forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo la marca en su estructura funcional JAJOGUA MARKET y el signo de aprobación (mongaru) en su interior.../... La unión de elementos que hacen a la marca pretendida, la invisten de suficiente originalidad, distintividad y novedad frente a otras marcas.../... Con la concesión de la marca JAJOGUA MARKET en la clase 29 se pretende proteger y dar garantía de calidad a los servicios ofrecidos.../... Por tanto a la Señora Directora Interina de Marcas solicito oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1708/2022."-----*

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto



Resolución N° **0081**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1708 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36332/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.-----

o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "JAJOGUA MARKET" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 29"*.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "JAJOGUA MARKET" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 29 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "JAJOGUA MARKET" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. "JAJOGUA", significa "vamos a comprar", este elemento lingüístico no es genérico ni describe directamente los productos ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. La adición de la palabra "Market" contextualiza el nombre, indicando un espacio comercial dedicado a la venta de productos. No obstante, esta palabra no limita la capacidad distintiva de la marca, ya que "Market" es un término común pero necesario para dar claridad al propósito del negocio.-----

Que, la particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.--


Cecilia Patricia Cristaldo
Jefa General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
del Poder Judicial de la Federación

Resolución N°

0081

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1708 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36332/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS.-----



Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1708 de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 36332/2021, solicitada a nombre de ANA ELIZABETH GARCÍA VIVEROS -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----