DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0146

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 90887/18, SOLICITADA POR SAID RAHAL ----------

Asunción, 02 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 531 del 6 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 531 del 6 de octubre 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 27 de abril de 2022. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 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 15 de octubre de 2020. ----------

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, 27 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 **"ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta Nº **90887/18**, presentada por SAID RAHAL ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta Nº **90887/18**, presentada por SAID RAHAL ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0147

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIMORÉ Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 90068/21, SOLICITADA POR SUNG BAE AN ----------

Asunción, 02 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 84 de 22 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 84 de 22 de febrero de 2023, 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 23 de mayo de 2023. ----------

Que, en fecha 21 de febrero de 2024 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 31 de marzo 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, 23 de mayo 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 **"AIMORÉ Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta Nº **90068/21**, presentada por SUNG BAE AN ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AIMORÉ Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta Nº **90068/21**, presentada por SUNG BAE AN ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0148

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARU Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 76793/17, SOLICITADA POR JOSÉ ASUNCIÓN ESCOBAR ALMIRON ----------

Asunción, 02 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 284 del 9 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de enero de 2021 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 284 del 9 de julio 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 4 de agosto de 2021. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 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 22 de enero de 2021. ----------

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, 4 de agosto de 2021, 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 **"AMARU Y ETIQUETA",** clase 43, Acta Nº **76793/17**, presentada por JOSÉ ASUNCIÓN ESCOBAR ALMIRON ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AMARU Y ETIQUETA",** clase 43, Acta Nº **76793/17**, presentada por JOSÉ ASUNCIÓN ESCOBAR ALMIRON —----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0149

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTIL 25 SC Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 37673/17, SOLICITADA POR PROQUIMUR S.A. ----------

Asunción, 02 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 541 del 07 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 541 del 07 de septiembre de 2021, 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 22 de julio de 2022. ----------

Que, en fecha 20 de Febrero de 2024, se presenta el representante convencional de la firma PROQUIMUR S.A.. y solicita la caducidad de instancia, planteamiento que activó el Informe de la Actuaria que obra en autos, de fecha 23 de Febrero de 2024. ----------

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 02 de marzo de 2022. ----------

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, 22 de julio 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 **"ANTIL 25 SC Y ETIQUETA",** clase 5, Acta Nº **37673/17,** presentada por PROQUIMUR S.A.. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ANTIL 25 SC Y ETIQUETA",** clase 5, Acta Nº **37673/17**, presentada por PROQUIMUR S.A.. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0150

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIKON TECHNOLOGY Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 26479/13, SOLICITADA POR ANDERSON NISHIOKA ----------

Asunción, 02 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente NIKON CORPORATION contra la Resolución N° 1133 del 21 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de octubre de 2017 se presenta el representante convencional del oponente NIKON CORPORATION e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1133 del 21 de septiembre de 2017, 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 22 de diciembre de 2017. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 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 06 de octubre de 2017. ----------

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, 22 de diciembre de 2017, 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 **"AIKON TECHNOLOGY Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta Nº **26479/13**, presentada por ANDERSON NISHIOKA ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AIKON TECHNOLOGY Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta Nº **26479/13**, presentada por ANDERSON NISHIOKA ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0151

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARU Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 76794/17, SOLICITADA POR JOSÉ ASUNCIÓN ESCOBAR ALMIRON ----------

Asunción, 02 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 283 del 8 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de enero de 2021 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 283 del 8 de julio 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 4 de agosto de 2021. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 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 22 de enero de 2021. ----------

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, 4 de agosto de 2021, 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 **"AMARU Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta Nº **76794/17**, presentada por JOSÉ ASUNCIÓN ESCOBAR ALMIRON ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AMARU Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta Nº **76794/17**, presentada por JOSÉ ASUNCIÓN ESCOBAR ALMIRON ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0152

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMAPAR", EXPEDIENTE 61656/13, SOLICITADA POR RODRIGO JAVIER RUIZ DIAZ GIMENEZ ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 259 del 16 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 259 del 16 de junio de 2016, 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 03 de marzo de 2017. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 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 30 de agosto de 2018. ----------

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, 03 de marzo de 2017, 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 **"AROMAPAR",** clase 03, Acta Nº **61656/13**, presentada por RODRIGO JAVIER RUIZ DIAZ GIMENEZ ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de marca **"AROMAPAR",** clase 03, Acta Nº **61656/13**, presentada por RODRIGO JAVIER RUIZ DIAZ GIMENEZ ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0153

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALPASIX", EXPEDIENTE 33970/2006, SOLICITADA POR LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente VICENTE SCAVONE Y CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra la Resolución N° 758 del 13 de agosto de 2012, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2016 se presenta el representante convencional del oponente VICENTE SCAVONE Y CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 758 del 13 de agosto de 2012, 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 2 de septiembre de 2022. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 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 31 de agosto de 2016. ----------

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, 2 de septiembre 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 **"ALPASIX",** clase 05, Acta Nº **33970/2006**, presentada por LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ALPASIX",** clase 05, Acta Nº **33970/2006**, presentada por LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. --

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0154

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANAZOLE", EXPEDIENTE 47288/19, SOLICITADA POR OM S.R.L. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1015 del 6 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1015 del 6 de octubre de 2022, 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 24 de junio de 2023. ----------

Que, en fecha 27 de febrero de 2024 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 10 de noviembre de 2022. ----------

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 junio 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 **"ANAZOLE",** clase 35, Acta Nº **47288/19**, presentada por OM S.R.L. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ANAZOLE",** clase 35, Acta Nº **47288/19**, presentada por OM S.R.L. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0155

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COVITAN Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 27922/19, SOLICITADA POR JUNIOR CESAR NUNES DE ACEVEDO ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 338 del 29 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 338 del 29 de junio de 2021, 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 2 de junio de 2022. ----------

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 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 09 de septiembre de 2021. ----------

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, 2 de junio 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 **"COVITAN Y ETIQUETA",** clase 05, Acta Nº **27922/19,** presentada por JUNIOR CESAR NUNES DE ACEVEDO ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"COVITAN Y ETIQUETA",** clase 05, Acta Nº **27922/19,** presentada por JUNIOR CESAR NUNES DE ACEVEDO ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0156

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 90883/18, SOLICITADA POR SAID RAHAL ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 530 del 6 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 530 del 6 de octubre 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 27 de abril de 2022. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 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 15 de octubre de 2020. ----------

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, 27 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 **"ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA",** clase 35, Acta Nº **90883/18,** presentada por SAID RAHAL ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA",** clase 35, Acta Nº **90883/18,** presentada por SAID RAHAL ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0157

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AJI-NO-MEN SOPA LISTA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 52342/16, SOLICITADA POR AJINOMOTO CO., INC. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 621 del 11 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 621 del 11 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 20 de mayo de 2022. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 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 25 de noviembre de 2020. ----------

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, 20 de mayo 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 **"AJI-NO-MEN SOPA LISTA Y ETIQUETA",** clase 30, Acta Nº **52342/16**, presentada por AJINOMOTO CO., INC. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AJI-NO-MEN SOPA LISTA Y ETIQUETA",** clase 30, Acta Nº **52342/16**, presentada por AJINOMOTO CO., INC. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0158

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANDROXON", EXPEDIENTE 07723/2008, SOLICITADA POR SIDNEI CANDIDO DA SILVA ----------

Asunción 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 0643 del 23 de julio de 2009, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2009 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 0643 del 23 de julio de 2009, 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 abril de 2022. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 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 03 de agosto de 2009. ----------

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, 27 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 **"ANDROXON"**, clase 5, Acta Nº **07723/2008**, presentada por SIDNEI CANDIDO DA SILVA ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ANDROXON"**, clase 5, Acta Nº **07723/2008**, presentada por SIDNEI CANDIDO DA SILVA ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0159

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIMORÉ Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 90070/21, SOLICITADA POR SUNG BAE AN ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 83 del 22 de Febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —---

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 83 del 22 de Febrero de 2023, 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 23 de mayo de 2023. ----------

Que, en fecha 21 de febrero de 2024 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 31 de marzo 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, 23 de mayo 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 **"AIMORÉ Y ETIQUETA"**, clase 25, Acta Nº **90070/21**, presentada por SUNG BAE AN ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AIMORÉ Y ETIQUETA"**, clase 25, Acta Nº **90070/21**, presentada por SUNG BAE AN —----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0160

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 90885/18, SOLICITADA POR SAID RAHAL. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 89 del 4 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de octubre de 2013 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 89 del 4 de marzo de 2021, 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 14 de diciembre de 2021. ----------

Que, en fecha 23 de Febrero de 2024 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 23 de octubre de 2013. ----------

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, 14 de Diciembre de 2021, 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 **"ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA",** clase 29, Acta Nº **90885/18**, presentada por SAID RAHAL. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ALIMENTOS SUKEST Y ETIQUETA",** clase 29, Acta Nº **90885/18**, presentada por SAID RAHAL. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0161

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROPLUS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 61984/2018, SOLICITADA POR AGROPLUS S.A. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 579 del 29 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 579 del 29 de octubre 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 06 de mayo de 2021. ----------

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 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 12 de noviembre de 2020. ----------

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, 06 de mayo de 2021, 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 **"AGROPLUS Y ETIQUETA",** clase 1, Acta Nº **61984/2018**, presentada por AGROPLUS S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AGROPLUS Y ETIQUETA",** clase 1, Acta Nº **61984/2018**, presentada por AGROPLUS S.A. —----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0162

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INHIN", EXPEDIENTE 40122/2011, SOLICITADA POR CORPORACIÓN PARAGUAYA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N°1388 del 22 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 23 de octubre de 2013 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1388 del 22 de noviembre de 2013, 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 09 de septiembre de 2014. ----------

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 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 23 de octubre de 2013. ----------

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, 09 de septiembre de 2014, 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 **"INHIN",** clase 5, Acta Nº **40122/2011**, presentada por CORPORACIÓN PARAGUAYA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"INHIN",** clase 5, Acta Nº **40122/2011**, presentada por CORPORACIÓN PARAGUAYA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.A. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0163

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AELOUS PCR", EXPEDIENTE 55235/14, SOLICITADA POR AELOUS TYRE CO., LTD. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1091 del 15 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2018 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1091 del 15 de junio de 2018, 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 26 de julio de 2019. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 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 03 de julio de 2018. ----------

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, 26 de julio de 2019, 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 **"AELOUS PCR"**, clase 35, Acta Nº **55235/14**, presentada por AELOUS TYRE CO., LTD. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"AELOUS PCR"**, clase 35, Acta Nº **55235/14**, presentada por AELOUS TYRE CO., LTD. --

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0164

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALAGRO INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 113269/18, SOLICITADA POR ALESSANDRO ANTONIO TOMASI BRANDAO -----

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1030 del 6 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; –

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1030 del 6 de octubre de 2022, 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 2 de noviembre de 2022. ----------

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 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 12 de octubre de 2022. ----------

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, 2 de noviembre 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 **"ALAGRO INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS Y ETIQUETA",** clase 35, Acta Nº **113269/18**, presentada por ALESSANDRO ANTONIO TOMASI BRANDAO —----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"ALAGRO INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS Y ETIQUETA",** clase 35, Acta Nº **113269/18**, presentada por ALESSANDRO ANTONIO TOMASI BRANDAO —----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0165

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 214 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOENERGY", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 27075/2020, A NOMBRE DE VITTIA PARAGUAY S.R.L. ----------

Asunción, 03 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VITTIA PARAGUAY S.R.L.** en contra de la Resolución N° 214 de fecha 16 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2021 se presenta la representante convencional de VITTIA PARAGUAY S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 214 de fecha 16 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2021, el representante convencional de VITTIA PARAGUAY S.R.L. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de mayo de 2022. ----------

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." La denominación en su traducción al español 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: *"(...) "desde ningún punto de vista se describe en la misma, algún producto protegido en la clase 1 (fertilizantes e inoculantes) .../... Se consideran fertilizantes no biológicos a los formulados con compuestos químicos orgánicos (por ej. urea, compost, lombricompuesto, estiércol, abonos verdes, etc.) o inorgánicos (por ej. fosfato de amonio, nitrato de amonio, etc). El término inoculante se utiliza en la práctica para referirse a un fertilizante biológico que se aplica a la semilla al momento de la siembra. Por lo expuesto, se puede determinar que denominaciones genéricas para la clase 1 serían FERTILIZANTE, ABONO, ESTIÉRCOL, QUÍMICO, etc. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto a ser protegido .../... existe una cantidad de marcas registradas en la misma clase 1 utilizando denominaciones similares, que no han sido consideradas descriptivas, sino por el contrario, han sido concedidas y a la fecha siguen vigentes."* ----------

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

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

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora 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, 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 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 "BIOENERGY" fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Fertilizantes e inoculantes."* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BIOENERGY" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "BIOENERGY" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 01 del nomenclador internacional, la cual comprende *"Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia."*[1] ----------

Que, si bien la denominación solicitada BIOENERGY está compuesta por dos vocablos, de los cuales el primero podría ser considerado genérico, tenemos que la marca está formada por un conjunto de palabras BIO cuyo significado es "vida u organismo vivo"[2] y ENERGY que traducido al español significa ENERGÍA el cual constituye un adjetivo cuyo significado es "Eficacia, poder, virtud para obrar"[3], palabras que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado siendo el conjunto novedoso y distintivo, alejándose del carácter genérico de los vocablos que componen la denominación.----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "BIOENERGY" es el resultado de la conjunción de dos palabras que en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma 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*

[1] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=1&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

[2] https://dle.rae.es/bio-

[3] https://dle.rae.es/energía

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

Resolución N° 0165

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 214 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOENERGY", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 27075/2020, A NOMBRE DE VITTIA PARAGUAY S.R.L. ----------

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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **BIOLOGIK,** clase 01, Registro N° 562312 a nombre de FIDELINO DIAZ ENRIQUEZ; **BIOZYME,** clase 01, Registro N° 539765 a nombre de DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALIANZA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.; **BIOMERIEUX,** clase 01, Registro N° 470936 a nombre de BIOMERIEUX; **BIOFUNGI O,** clase 01, Registro N° 523753 a nombre de BIOTROP PARTICIPAÇÕES S.A.;extremo que demuestra que el vocablo **BIO** es de uso común en el rubro.----------

Que, siendo así, el vocablo "**BIO**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".*----------

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, 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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 214 de fecha 16 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0165

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 214 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOENERGY", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 27075/2020, A NOMBRE DE VITTIA PARAGUAY S.R.L. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BIOENERGY",** clase 01, Expediente **N° 27075/2020,** solicitada a nombre de **VITTIA PARAGUAY S.R.L.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL * DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL *

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0166

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 504 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUSR.ET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 56003/2018 A NOMBRE DE D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI. ----------

Asunción, 08 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SABE S.A.C.** contra la Resolución N° 504 de fecha 27 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de **SABE S.A.C.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 504 de fecha 27 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 21 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 19 de julio de 2022 el representante convencional de la firma **SABE S.A.C.** expresa agravios; y en fecha 13 de diciembre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna NUSR.ET Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. NUAR (marca oponente), es posible apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideológico. Comparten la partícula NU pero poseen otros elementos que las distinguen visual y fonéticamente .../... al visualizar las denominaciones consecutivamente se pueden notar las diferencias gráficas .../... esta Dirección concluye que la marca solicitada reúne los requisitos para su registro, en consecuencia corresponde declarar improcedente la oposición deducida".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **SABE S.A.C.** y manifiesta: *"(...) mi mandante tiene registrada con anterioridad la marca "NUAR/NUA/NUAR, DATE EL GUSTO TODOS LOS DÍAS, en las clases 29 y 30, que sirve de base a esta oposición .../... existen entre los mismos notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico,fonético e inclusive ideológico .../... analizadas en su conjunto, las marcas resultan confundibles entre sí (...)".* ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"NUSR.ET Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"NUAR"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(SR.ET vs. AR)**, siendo similar únicamente la sílaba **"NU"**, lo cual deviene irrelevante al

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

ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

NUSR.ET Y ETIQUETA (marca solicitada), y
NUAR (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **NUSR.ET Y ETIQUETA** (solicitada), y **NUAR** (base de oposición), se comparte el vocablo **"NU"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **NUTRIOLI,** clase 29, Registro N° 514382 a nombre de RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.; **NUCTIS,** clase 29, Registro N° 564883 a nombre de SANOFI; **NUCETE,** clase 29, Registro N° 398295 a nombre de AGRO ACEITUNERA S.A.; **NUTTY,** clase 29, Registro N° 453402 a nombre de APOLO IMPORT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo **"NU"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con la denominación "Nusr" en letras cursivas negras y la denominación "Et" en letras cursivas rojas, mientras que la segunda (marca base de oposición) no cuenta con etiqueta alguna. ----------

marca solicitada	marca oponente
	
denominativa	

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0166

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 504 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUSR.ET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 56003/2018 A NOMBRE DE D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 504 de fecha 27 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NUSR.ET Y ETIQUETA",** clase 29, Expediente. **N° 56003/2018,** solicitada a nombre de **D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0167

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.311 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUDIOTEC ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 87854/17, SOLICITADO POR HUI DE CHU WU MIN.----------

Asunción, 09 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **HUI DE CHU WU MIN,** contra la Resolución N° 2.311 de fecha 18 de Diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 se presenta la representante convencional de **HUI DE CHU WU MIN** e interpone Recurso de y de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 2.311 de fecha 18 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 17 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de abril de 2019 se presenta la representante convencional de **HUI DE CHU WU MIN** con el objeto de ofrecer la no reivindicación y la ratificación de los fundamentos del recurso interpuesto.---

Que, en fecha 19 de julio de 2019, la representante convencional de **HUI DE CHU WU MIN** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019. ----------

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.", En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) El cuestionamiento y fundamento de la resolución apelada refiere exclusivamente a la inclusión de los términos considerados genéricos "ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA". La marca en sí, "AUDIOTEC", NO FUE CUESTIONADA, porque no es una denominación genérica, no existe relación entre el signo y los servicios que se van a distinguir, es decir, el signo cuyo registro se solicita con la NO REIVINDICACIÓN, no es un nombre único, habitual o necesario de los servicios de la clase 35, características que distinguen a una denominación genérica .../... Cabe mencionar que demostrando interés en subsanar la observación que motivó el Informe de fondo negativo y fundamenta la Resolución Nª 2311, mi parte presentó una adecuación, pero de nuevo, según el sistema informático, la Dirección de Marcas dispuso que "La Denominación no se puede modificar, se debería solicitar la no reivindicación de las palabras ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA".../... se ofreció la NO REIVINDICACIÓN de las citadas palabras que serían los términos que podrían considerarse genéricos".*--

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0167

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.311 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUDIOTEC ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 87854/17, SOLICITADO POR HUI DE CHU WU MIN.----------

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, 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 o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, se observa que la marca solicitante ha presentado la adecuación y la no reivindicación de las palabras "ELECTRÓNICA" e "INFORMÁTICA" quedando la descripción de la siguiente manera: *"Servicios de importación, exportación, asistencia comercial, abastecimiento y comercialización al por mayor y menor de productos electrónicos, informáticos y de uso doméstico-electrodomésticos, y sus accesorios.- No se reivindican: Electrónica e Informática".*----------

Que, la denominación solicitada **AUDIOTEC** está compuesta por dos vocablos, y que si bien la denominación AUDIO podría ser considerada descriptiva por sí sola pero al combinarse con la denominación TEC, forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. Vemos que, además, se ha incorporado una etiqueta que se compone de una línea fina de color rojo que se difumina en su parte final, llevando por encima la denominación AUDIOTEC con la letra "i" en minúscula y las demás letras en mayúsculas negras, y por debajo las palabras "ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA" en mayúsculas negras de menor tamaño, todo esto, dentro de un fondo amarillo: ----------



Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma 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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el

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

Resolución N° 0167

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.311 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUDIOTEC ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 87854/17, SOLICITADO POR HUI DE CHU WU MIN.----------

sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **AUDICLIP,** clase 35, Registro N° 509469 a nombre de AUDIMEDIA PARAGUAY S.R.L.; **AUDITAX,** clase 35, Registro N° 476254 a nombre de ENRIQUE HORACIO BENITEZ; **AUDIOIKO,** clase 35, Registro N° 462913 a nombre de FRANCISCO JAVIER TORRASCA CARDOZO; extremo que demuestra que el vocablo **AUDIO** es de uso común en el rubro.

Que, siendo así, el vocablo "**AUDIO**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".----------

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2.311 de fecha 18 de Diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"AUDIOTEC ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta No. **87854/17**, solicitada a nombre de **HUI DE CHU WU MIN.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0168

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 376 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RYZOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17302/2020, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. ----------

Asunción, 09 ABR 2024

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** y el representante convencional de la firma **LOVELAND PRODUCTS, INC.** en contra de la Resolución N° 376 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2022 el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 376 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de junio de 2022 el representante convencional de **LOVELAND PRODUCTS, INC.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 376 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 05 de julio de 2022 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos.----------

Que, en fecha 25 de julio de 2022, la representante convencional de **LOVELAND PRODUCTS, INC.** expresó agravios; dictándose en fecha 11 de agosto de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022, la representante convencional de **TECNOMYL S.A.** contestó la expresión de agravios. ----------

Que, en fecha 08 de septiembre de 2022 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** ----------

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, en la oposición planteada por la firma Loveland Products Inc, se ha demostrado que la presente solicitud posee mejor derecho de prioridad ante los registros extranjeros del oponente .../... La presente solicitud no reúne las prohibiciones establecidas en el Art 2 de la Ley 1294/98 para justificar denegación alguna .../... Que, de igual manera, debemos mencionar que nuestro país, en virtud del Art. 7º de la Ley de Marcas, ha adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro de cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente. Que, conforme a ello, una eventual coexistencia pacífica entre las denominaciones enfrentadas resulta plenamente viable .../... es criterio de esta dirección que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedentes por así corresponder en derecho, consecuentemente confirmar el Dictamen Nº 156/22 emitido por la jefatura 1ra Sala de asuntos litigiosos y rechazar la oposición deducida".*----------

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

Resolución N° 0168

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 376 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RYZOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17302/2020, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LOVELAND PRODUCTS, INC. y manifiesta: *"(...) El Oponente cuenta con un registro local y varios otorgados en el extranjero a favor de la marca RISER. Los mismos fueron solicitados y concedidos con anterioridad a la solicitud RYZOR .../... teniendo en cuenta el registro local y los registros extranjeros concedidos con anterioridad para la marca RISER a favor del Oponente, conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de marca RYZOR se encuentra sujeta a prohibiciones claramente en la Ley de marcas .../... Las semejanzas existentes entre la Marca Solicitada y la Marca Base de Oposición son evidentes y no precisan mayor ahondamiento ya que, con un simple cotejo, la Señora Directora podrá apreciar y dimensionar el alto grado de confusión al que se sometería al consumidor de otorgarse el registro de la marca del Solicitante. La Marca Solicitada se asemeja en distintos planos a la marca Base de Oposición, careciendo así la Marca del Solicitante de los elementos de originalidad, novedad y licitud establecidos por la legislación marcaria, como elementales al momento de determinar si un signo es registrable .../... Queda por lo tanto claramente demostrado que de otorgarse el registro a favor de la marca RYZOR esto ocasionaría confusión con la marca RISER atendiendo a la similitud fonética, ideológica y además a la IDENTIDAD existente entre los productos ofrecidos por las marcas en conflicto".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) las afirmaciones de la adversa son erróneas, ya que ambas denominaciones son disimiles en los planos gráficos, fonéticos y ortográficos, ya que la denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a los registros de adversa .../... mi mandante ha solicitado la presente solicitud de registro de marca en fecha el 22 de abril de 2020, mientras que la marca RISER, clase 01 registrada por la adversa se presento el 15 de setiembre de 2020, poseyendo mi mandante mejor derecho prioridad ante la adversa .../... Cabe resaltar la coexistencia pacificas entre registros de marcas similares a la base de oposición RISER".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"RYZOR"** (solicitada en clase 01) y **"RISER"** (oponente en la clase 01). ----------

Que, en primer término, si bien fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** con relación a las marcas oponentes **"RIZOLIQ TOP", "RIZOFORTE", "RIZO OIL"**, entre otras, se encuentra una apelación pendiente de resolución, formulada por la firma **LOVELAND PRODUCTS, INC.** como titular de la marca **"RISER"**, clase 01, la cual será objeto de análisis en la presente resolución. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"RISER"** y la solicitud de registro de la marca **"RYZOR"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar únicamente la sílaba **RYZ/RIS**, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

RY-ZOR (marca solicitante), y
RI-SER (marca oponente)

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

Resolución N° 0168

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 376 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RYZOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17302/2020, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RYZOR** (solicitada), y **RISER** (base de oposición), se comparte el vocablo **"RYZ/RIS"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **RIZEVO,** clase 01, Registro N° 576607 a nombre de BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; **RIZOKOP**, clase 01, Registro N° 558040 a nombre de KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA.; **RIZOSIL,** clase 01, Registro N° 561404 a nombre de RIZOBACTER ARGENTINA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo **"RYZ/RIS"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".* ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca RISER, la misma ha sido solicitada en fecha 15 de setiembre de 2020, mientras que la marca RYZOR ha presentado su solicitud de registro en fecha 22 de abril de 2020, demostrando su prelación ante la marca oponente. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial".* Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 376 de fecha 06 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"RYZOR"**, clase 01, Expediente. **N° 17302/2020,** solicitada a nombre de **TECNOMYL S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0169

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RYZOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17301/2020, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. ----------

Asunción, 09 ABR 2024

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** y el representante convencional de la firma **LOVELAND PRODUCTS, INC.** en contra de la Resolución N° 323 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 323 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 31 de mayo de 2022 el representante convencional de **LOVELAND PRODUCTS, INC.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 323 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 21 de junio de 2022 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos.----------

Que, en fecha 25 de julio de 2022, la representante convencional de **LOVELAND PRODUCTS, INC.** expresó agravios; dictándose en fecha 11 de agosto de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022, la representante convencional de **TECNOMYL S.A.** contestó la expresión de agravios. ----------

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** ----------

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, en la oposición planteada por la firma Loveland Products Inc, se ha demostrado que la presente solicitud posee mejor derecho de prioridad ante los registros extranjeros del oponente .../... Que, la presente solicitud no reúne las prohibiciones establecidas en el Art 2 de la Ley 1294/98 para justificar denegación alguna .../... es criterio de esta dirección que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedentes por así corresponder en derecho, consecuentemente confirmar el Dictamen Nº 114/22 emitido por la jefatura 3ra Sala de asuntos litigiosos y rechazar la oposición deducida".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LOVELAND PRODUCTS, INC. y manifiesta: *"(...) El Oponente cuenta con un registro local y varios otorgados en el extranjero a favor de la marca RISER. Los mismos fueron solicitados y concedidos con anterioridad a la solicitud RYZOR .../... Las semejanzas*

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

Resolución N° 0169

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RYZOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17301/2020, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. ----------

existentes entre la Marca Solicitada y la Marca Base de Oposición son evidentes y no precisan mayor ahondamiento ya que, con un simple cotejo, la Señora Directora podrá apreciar y dimensionar el alto grado de confusión al que se sometería al consumidor de otorgarse el registro de la marca del Solicitante. La Marca Solicitada se asemeja en distintos planos a la marca Base de Oposición, careciendo así la Marca del Solicitante de los elementos de originalidad, novedad y licitud establecidos por la legislación marcaria, como elementales al momento de determinar si un signo es registrable .../... Queda por lo tanto claramente demostrado que de otorgarse el registro a favor de la marca RYZOR esto ocasionaría confusión con la marca RISER atendiendo a la similitud fonética, ideológica y además a la IDENTIDAD existente entre los productos ofrecidos por las marcas en conflicto". ----------

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) las afirmaciones de la adversa son erróneas, ya que ambas denominaciones son disímiles en los planos gráficos, fonéticos y ortográficos, ya que la denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a los registros de adversa .../... mi mandante ha solicitado la presente solicitud de registro de marca en fecha el 22 de abril de 2020, mientras que la marca RISER, clase 01 registrada por la adversa se presentó el 15 de setiembre de 2020, poseyendo mi mandante mejor derecho prioridad ante la adversa .../... Cabe resaltar la coexistencia pacíficas entre registros de marcas similares a la base de oposición RISER".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"RYZOR"** (solicitada en clase 05) y **"RISER"** (oponente en la clase 01). ----------

Que, en primer término, si bien fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** con relación a las marcas oponentes **"RIZOLIQ TOP"**, **"RIZOFORTE"**, **"RIZO OIL"**, entre otras, se encuentra una apelación pendiente de resolución, formulada por la firma **LOVELAND PRODUCTS, INC.** como titular de la marca **"RISER"**, clase 01, la cual será objeto de análisis en la presente resolución. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"RISER"** y la solicitud de registro de la marca **"RYZOR"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar únicamente la sílaba **RYZ/RIS**, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

RY-ZOR **(marca solicitante), y**
RI-SER **(marca oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RYZOR** (solicitada), y **RISER** (base de oposición), se comparte el vocablo **"RYZ/RIS"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **RISEMAN**, clase 05, Registro N° 420690 a nombre de OSVALDO HEISECKE FARMACEUTICA S.A.C.I. (O.H. FARMA S.A.C.I.); **RISEBLIM**, clase

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

Resolución N° 0169

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 323 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RYZOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17301/2020, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. ----------

05, Registro N° 474685 a nombre de GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.; **RISEDRO,** clase 05, Registro N° 474508 a nombre de JUAN DOMINGO RIENZI GRASSI; **RISOT,** clase 05, Registro N° 477237 a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo **"RYZ/RIS"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".* ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca RISER, la misma ha sido solicitada en fecha 15 de setiembre de 2020, mientras que la marca RYZOR ha presentado su solicitud de registro en fecha 22 de abril de 2020, demostrando su prelación ante la marca oponente. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial".* Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 323 de fecha 23 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"RYZOR",** clase 05, Expediente. **N° 17301/2020,** solicitada a nombre de **TECNOMYL S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0170

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 821 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BISMUCAR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08933/2021, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

Asunción, 11 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.** en contra de la Resolución N° 821 de fecha 05 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 821 de fecha 05 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 26 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 21 de marzo de 2023, el representante convencional de **SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.** expresó agravios; y en fecha 07 de junio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 21 de junio de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al verificar las marcas enfrentadas BISMUCAR (marca solicitada) vs. BISMOCOLHUS (marca oponente) en su conjunto, se verifica que poseen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico, que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado .../... difieren en su extensión y las desinencias son totalmente distintas .../... la marca oponente ya coexiste en el mercado con la marca BISMUTIP de la clase 05, Registro N° 492279, por tanto, resulta lógica la posibilidad de que también pueda coexistir con la marca solicitada .../... esta Dirección concluye que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Las marcas en cuestión no son BISMUCAR vs. BISMOCOLHUS, sino BISMUCOLHUS .../... desde el plano gramatical, surge a simple vista que ambas denominaciones poseen la misma estructura, reproducidas en idéntico orden, que hace parecer que una deriva de la otra .../... entre BISMUCOLHUS y BISMUTIP existen notorias diferencias en las desinencias .../... la marca pretendida, está dirigida para ser comercializada para propósitos médicos, tal cual la marca registrada de mi mandante".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas contrastadas cuentan con diferencias significativas, tanto gráficas como fonéticas, con lo cual se anula toda posibilidad de confusión o asociación entre ellas .../... la marca hoy solicitada por mi mandante en Paraguay, ya se encuentra registrada en varios países .../... el recurrente ni siquiera posee una familia de marcas, como para alegar la supuesta asociación .../... el principio activo de la marca BISMUCAR es el subsaliciliato de bismuto. Es de conocimiento público que las farmacéuticas generalmente utilizan como marca, parte del principio activo del medicamento en cuestión".* ----------

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

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

Resolución N° 0170

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 821 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BISMUCAR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08933/2021, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"BISMUCOLHUS"** y la solicitud de registro de la marca **"BISMUCAR"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada **(COLHUS vs. CAR)** siendo similar únicamente el vocablo **BISMU,** lo cual deviene irrelevante. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar: ----------

BISMUCAR **(solicitada), y**
BISMUCOLHUS **(oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **BISMUCAR** (solicitada), y **BISMUCOLHUS** (base de oposición), se comparte el vocablo **"BISMU"**, existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste **BISMUTIP,** clase 05, Registro N° 492279 a nombre de MEGA LABS S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, adicionalmente, haciendo una investigación más adentrada en internet sobre el principio activo de las marcas en pugna, vemos que varias páginas web hablan respecto al mismo. En ese sentido, en el vademécum se constata que el componente activo de las mismas es **Bismuto subsalicilato (A07BB M1)**, el cual es un antidiarreico: estimula la absorción de fluidos y electrólitos a través de la pared intestinal (acción antisecretora)[1]. De ello se colige que el vocablo **BISMU** representa o hace alusión a la composición misma del producto (medicamento), la cual pertenece al grupo farmacológico que contiene "Bismuto subsalicilato (A07BB M1)". Por consiguiente, siendo dicha raíz de uso común por parte de los medicamentos que presentan la misma composición química, dicha similitud no constituye un argumento válido para oponerse al registro de una marca, máxime cuando con los demás elementos se logra una clara diferenciación entre una marca y otra. ----------

Que asimismo la Ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada.". De esta forma se vuelve prácticamente imposible cualquier tipo de riesgo en los productos de la clase 05, tomando en consideración las diferencias entre las denominaciones en pugna. ----------

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

[1] https://www.vademecum.es/principios-activos-bismuto-subsalicilato-a07bb+m1-py

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0170

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 821 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BISMUCAR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08933/2021, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 821 de fecha 05 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BISMUCAR"**, clase 05, Expediente. **N° 08933/2021**, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0171

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1941 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LESGLUC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12398/2015, SOLICITADO POR PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V. ----------

Asunción, 11 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.** contra la Resolución N° 1941 de fecha 04 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1941 de fecha 04 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 20 de diciembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 26 de julio de 2019, el representante convencional de **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.** expresó agravios; y en fecha 22 de mayo de 2020, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Analizada la oposición, LESGLUC (marca solicitada) vs. METGLUK (marca oponente), son muy similares en los planos gramatical, visual y fonético, ya que ambas marcas comparten una misma secuencia en consonante acrecentada .../... la solicitante reproduce íntegramente la marca oponente y se encuentra depositada en clase 05, relacionado con la oponente .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Tras confrontar la denominación solicitada por la adversa con la solicitu por mi mandante, resulta que el único elemento similar consiste en una contracción del tipo de azúcar denominado "glucosa" .../... aquellas partículas que fuesen de uso necesario en el comercio, no podrán ser monopolizadas .../... son diversos los registros concedidos que coexiste pacíficamente que recurren a ese elemento de uso común en la clase 05 .../... entre LESGLUC y METGLUC encontramos que las raíces LES y MET distan de ser similares".*----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"LESGLUC"** y la marca solicitada por el oponente **"METGLUK Y ETIQUETA"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita el radical es disímil a la del oponente **(LES vs. MET)**, siendo similar únicamente el vocablo **"GLUC/GLUK"**, lo

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

Resolución N° 0171

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1941 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LESGLUC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12398/2015, SOLICITADO POR PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V. ----------

cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

LESGLUC	**(solicitada), y**
METGLUK Y ETIQUETA	**(solicitud oponente)**

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones **LESGLUC** (solicitada), y **METGLUK Y ETIQUETA** (solicitud oponente), se comparte el vocablo **"GLUC/GLUK"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ALOGLUC,** clase 05, Registro N° 567922 a nombre de LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.; **BALIGLUC,** clase 05, Registro N° 424452 a nombre de SAN FAUSTO S.A.; **ARTIGLUC,** clase 05, Registro N° 412671 a nombre de LAMA S.A.; **SOLU-GLUC,** clase 05, Registro N° 474091 a nombre de NOVILLIER AGRO-VETERINARIA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la solicitud oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "**GLUC/GLUK**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".*----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, "ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario".* Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada.". De esta forma se vuelve prácticamente imposible cualquier tipo de riesgo en los productos de la clase 05 tomando en consideración las diferencias entre las denominaciones en pugna. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0171

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1941 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LESGLUC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12398/2015, SOLICITADO POR PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1941 de fecha 04 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LESGLUC",** clase 05, Acta N° **12398/2015**, solicitada a nombre de la firma **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.** ----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL * DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0172

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVERSOY", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 68130/2019 A NOMBRE DE AZ INVERSIONES S.A. -

Asunción, 11 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AZ INVERSIONES S.A.** contra la Resolución N° 878 de fecha 26 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **AZ INVERSIONES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 878 de fecha 26 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 20 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de **AZ INVERSIONES S.A.** expresó agravios; y en fecha 31 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de septiembre de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al cotejar las marcas enfrentadas INVERSOY (solicitada) vs. INVERFIN S.A.E.C.A. (base de oposición), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existe estrecha semejanza en el aspecto denominativo, la marca solicitada es parecida al nombre comercial de la oponente .../... ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 36 .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La oponente pretende adueñarse de las letras INVER, siendo que existen antecedentes de registros .../... la marca oponente y la marca solicitada protegen servicios diferentes".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"Aún cuando otras marcas posean en común la raíz INVER, ninguna de ellas es extremadamente similar a las marcas de mi mandante como sí lo es la solicitada INVERSOY, la solicitada parece ser una marca derivada de las marcas de mi mandante".* -------

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"INVERSOY"** y la marca oponente **"INVERFIN S.A.E.C.A. Y ETIQUETA"**, se advierte que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"INVER"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación las desinencias **SOY vs FIN**, los cuales son totalmente disímiles. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0172

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVERSOY", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 68130/2019 A NOMBRE DE AZ INVERSIONES S.A. -

INVERSOY (solicitada), y
INVERFIN S.A.E.C.A. Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones **INVERSOY** (solicitada), y **INVERFIN S.A.E.C.A. Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo **"INVER"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **INVER/PRO,** clase 36, Registro N° 511017 a nombre de CARLOS ALFREDO SANABRIA MARTINEZ; **INVER CAPITAL,** clase 36, Registro N° 505959 a nombre de LCR S.A.E.C.A.; **AZ INVERSIONES,** clase 36, Registro N° 451684 a nombre de SINDEC S.A.; **INVERLAND PARAGUAY,** clase 36, Registro N° 562208 a nombre de JUAN PABLO CENTURIÓN FERREIRA; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo **"INVER"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 878 de fecha 26 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INVERSOY",** clase 36, Expediente. **N° 68130/2019,** solicitada a nombre de **AZ INVERSIONES S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0173

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1257 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUDDRUCKERS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 38172/2013, SOLICITADO POR LUBY´S FUDDRUCKERS RESTAURANTS, LLC. ----------

Asunción, 11 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LUBY´S FUDDRUCKERS RESTAURANTS, LLC** contra la Resolución N° 1257 de fecha 31 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **LUBY´S FUDDRUCKERS RESTAURANTS, LLC** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1257 de fecha 31 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 05 de junio de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 03 de julio de 2018. Y por providencia de fecha 26 de julio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 "RUCKERS", registrada con el número 366913 en fecha 29 de agosto de 2012 a favor de GREENZ S.A., 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La denominación FUDDRUCKERS Y ETIQUETA es mixta y la hace inconfundible con la marca antecedente .../... mi mandante ya tiene derecho adquirido sobre la denominación FUDDRUCKERS en la misma clase 43".*

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 366913 de la marca "RUCKERS" a nombre de GREENZ S.A. venció el 29/08/2022, 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, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "FUDDRUCKERS Y ETIQUETA".----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1257 de fecha 31 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FUDDRUCKERS Y ETIQUETA"**, clase 43, Expediente N° **38172/2013**, solicitada a nombre de la firma **LUBY´S FUDDRUCKERS RESTAURANTS, LLC** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0174

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1106 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARA CARNE Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57873/2021, A NOMBRE DE AITNE SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Asunción, 11 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AITNE SOCIEDAD ANONIMA** contra la Resolución N° 1106 de fecha 01 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

R E S U L T A :

Que, en fecha 27 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **AITNE SOCIEDAD ANONIMA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1106 de fecha 01 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 11 de agosto de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 05 de mayo de 2023. Y por providencia de fecha 31 de mayo de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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 ARA POTY, registrada con el número 439581 a favor de AGROP. INDUSTRIAL FORESTAL CENTRAL DEL PARAGUAY S.A.; 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 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: "*Los signos en pugna son marcas mixtas, que difieren tanto en lo denominativo como en el elemento figurativo. La única semejanza que poseen los signos es el elemento ARA, siendo los demas elementos distintivos .../... Las marcas difieren tanto en sus longitudes como en las letras que las componen, los elementos figurativos de ambos son tambien perfectamente distinguibles .../... la marca antecedente ARA POTY es una conjunción de palabras que en guaraní significa PRIMAVERA, mientras que la solicitada, ARA se traduce como día y la palabra CARNE y el diseño del toro en el logotipo hace alusión a la carne bovina".* ----------

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

Que, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, respecto al cotejo entre las marcas **ARA CARNE Y ETIQUETA** (solicitada) y **ARA POTY Y ETIQUETA** (base de rechazo), se evidencia que tanto la solicitada como el antecedente se encuentran conformados por dos vocablos, siendo el segundo vocablo disímil (CARNE vs. POTY). En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ARA"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

ARA CARNE Y ETIQUETA (solicitada), y
ARA POTY Y ETIQUETA (base de rechazo)

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

Resolución N° 0174

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1106 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARA CARNE Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57873/2021, A NOMBRE DE AITNE SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ARA CARNE Y ETIQUETA** (solicitada), y **ARA POTY Y ETIQUETA** (base de rechazo) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Por un lado, la marca base de rechazo ARA POTY es una conjunción de palabras que en guaraní significa: "primavera"[1], mientras que la solicitada está compuesta por el vocablo ARA que significa: "día"[2] y el vocablo CARNE dando la idea conceptual de: "Día de carne", lo cual nos da una idea conceptual totalmente disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo negro con la figura de una vaca de color blanco con manchas de color negro, con la denominación ARA CARNE en letras mayúsculas de color blanco, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de la denominación "Arapoty", todo junto, en letras coronadas por un signo de dimensión desproporcionada, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
	

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1106 de fecha 01 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ARA CARNE Y ETIQUETA",** clase 29, Acta N° **57873/2021**, solicitada a nombre de **AITNE SOCIEDAD ANONIMA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] https://translate.google.com/?sl=gn&tl=es&text=arapoty&op=translate&hl=es
[2] https://es.glosbe.com/gn/es/ara

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0175

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 265 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1123 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANFER CONECT@ Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 43364/2020, SOLICITADA POR LABORATORIOS SANFER, S.A. DE C.V.----------

Asunción, 11 ABR 2024

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS SANFER, S.A. DE C.V.** contra la Resolución N° 1123 de fecha 21 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la antecedente **LABORATORIOS SANFER, S.A. DE C.V.** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1123 de fecha 21 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución Nº 265 de fecha 18 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas se confirma la Resolución N° 1123 de fecha 21 de julio de 2021.----------

Que, en fecha 25 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante el 25 de abril de 2022 y en fecha 17 de mayo de 2022 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1123 de fecha 21 de julio de 2021 considera: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SANIFER B12", registrada con el número 433751 en clase 05 a favor de INDEX SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, la Resolución N° 265 de fecha 18 de febrero de 2022 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Mi mandante es propietario de la marca SANFER CONECT@ y etiqueta en clase 09 bajo registro N° 525005 .../... el vocablo CONECT@, incluida en el conjunto que compone a la marca, las diferencias fonéticas y visuales, son los elementos que hacen que las marcas suenen y se vean diferentes .../... la marca solicitada presenta una etiqueta, es imposible la confusión gráfica .../... la marca solicitada no cuenta con ningún número o letra .../... la cobertura de productos solicitada por mi mandante se encuentra limitada exclusivamente a productos farmacéuticos .../... Laboratorios Sanfer es una empresa reconocida con años de trayectoria y líder en elaboración de productos farmacéuticos".*----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0175

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 265 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1123 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANFER CONECT@ Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 43364/2020, SOLICITADA POR LABORATORIOS SANFER, S.A. DE C.V.----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"SANFER CONECT@ Y ETIQUETA",** clase 05, con la marca base de rechazo **"SANIFER B12"**, clase 05. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"SANFER CONECT@ Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"SANIFER B12",** se advierte que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo se encuentran compuestas por dos vocablos, siendo el segundo vocablo totalmente disímil **(CONECT@ vs. B12),** que si bien comparten los vocablos SAN y FER, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil.----------

SANFER CONECT@ Y ETIQUETA	(solicitada), y
SANIFER B12	(base de rechazo)

Que, adicionalmente, mientras que la marca base de rechazo cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo blanco y la denominación "sanfer" en letras minúsculas rojas y "conect@" en color gris, acompañado de un círculo que hace alusión a un mundo entre líneas circulares, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
sanfer conect@	
	denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 265 de fecha 18 de febrero de 2022 y N° 1123 de fecha 21 de julio de 2021 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SANFER CONECT@ Y ETIQUETA",** clase 05, Acta N° **43364/2020**, solicitada a nombre de **LABORATORIOS SANFER, S.A. DE C.V.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0176

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 321 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "mazda Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 18084/2019 A NOMBRE DE MAZDA MOTOR CORPORATION. --------

Asunción, 12 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MAZDA MOTOR CORPORATION** contra la Resolución N° 321 de fecha 07 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **MAZDA MOTOR CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 321 de fecha 07 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, el representante convencional de **MAZDA MOTOR CORPORATION** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MAZDA", registrada con el número 374114 en fecha 19 de diciembre de 2012 a favor de PHILIPS ARGENTINA S.A. .../... 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 .../... no ha lugar a lo solicitado".* ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Mi mandante ha solicitado el registro de la marca "mazda" y etiqueta, para distinguir: "Lámparas eléctricas para automóviles, aparatos e instalaciones de iluminación para automóviles... de la clase 11 .../... por el presente escrito vengo a presentar el acuerdo de coexistencia entre MAZDA MOTOR CORPORATION y SIGNIFY HOLDING B.V. (anteriormente denominada PHILIPS ARGENTINA S.A.), motivo por el cual no existe obstáculo alguno para la concesión".* --

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la **"CARTA DE CONSENTIMIENTO"**, en virtud del cual la firma **SIGNIFY HOLDING B.V. (anteriormente denominada PHILIPS ARGENTINA S.A.)** *"expresamente acepta y consiente el registro y uso de la marca "mazda" y etiqueta, bajo la Solicitud No. 19/18084, 8 de marzo de 2019, Clase 11 Int., a nombre de MAZDA MOTOR CORPORATION para proteger los productos siguientes: "Lámparas eléctricas para automóviles; aparatos e instalaciones de iluminación para automóviles; aparatos e instalaciones para calefacción y refrigeración" en Paraguay".*----------

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ----------

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

Resolución N° 0176

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 321 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "mazda Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 18084/2019 A NOMBRE DE MAZDA MOTOR CORPORATION. --------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local e internacional.----------

Que, adicionalmente, mientras que la marca antecedente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: ----------

marca solicitada	marca antecedente
mazda	denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca solicitada "mazda" Y ETIQUETA", *"es un fabricante de automóviles japonés fundada en 1920, con sede principal en Hiroshima (planta de Ujina) y con fábricas también en las localidades de Nishinoura, Nakanoseki (Hōfu) y Miyoshi (Hiroshima), Japón. Actualmente, La compañía está avanzando con seguridad por medio de distintas iniciativas, como la expansión de su infraestructura de producción internacional..."*[2]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca **"mazda" Y ETIQUETA** es viable por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 321 de fecha 07 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"mazda Y ETIQUETA",** clase 11, Expediente. **N° 18084/2019,** solicitada a nombre de **MAZDA MOTOR CORPORATION.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Mazda

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0177

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 07 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95809/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Asunción, 12 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** en contra de la Resolución N° 07 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 07 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 18 de enero de 2022, el representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** expresó agravios; y en fecha 13 de junio de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de julio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. UPS (marca oponente) en conjunto, esta Dirección considera que las mismas no dejan la misma impresión, si bien comparten las letras "p" y "s", tienen otros elementos que las diferencian como así la extensión de las mismas, son distintas en los planos visual, fonético e ideológico .../... Cabe agregar que la parte solicitante ya poseía registrada la marca JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA en la clase 39, anteriormente las marcas en pugna ya coexistieron pacíficamente .../... esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. y manifiesta: *"El logotipo solicitado es en extremo similar al logotipo registrado de mi mandante, incluso la tipografía del logotipo solicitado es idéntica a los logotipos registrados de mi mandante .../... la marca JPS-JPSERVICIOS y etiqueta, reproduce en el cuerpo del texto parte la marca UPS .../... la solicitud ha sido depositada en la clase 39, que si bien está limitada, resulta bastante obvio que dichos servicios ofrecidos por el solicitante se encuentran cubiertos en la clase de la marca oponente, la cual fue depositada para la clase 39 .../... de concederse la presente solicitud, se producirá indefectiblemente la dilución de su marca".* ---------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Con el simple cotejo entre las marcas, puede observarse que ni la tipografía, ni la forma de los logotipos son similares, la solicitada posee un formato rectangular con la inscripción JPS JPSERVICIOS mientras que el logotipo de la oponente tiene un formato de escudo o insignia .../... ambas marcas difieren entre sí, la cobertura de servicios de la solicitada se encuentra limitada exclusivamente a "Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes", el hecho de que la marca solicitada esté limitada , elimina el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas .../... las marcas en pugna coexistieron pacíficamente en el pasado, por tanto, resulta incomprensible los argumentos de confusión y dilución".* ----------

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

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

Resolución N° 0177

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 07 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95809/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA** (solicitada en clase 39) y **UPS Y ETIQUETA** (oponente en las clases 09, 16, 25, 35, 36, 38, 39 y 42), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte las letras P y S, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. La marca solicitada posee 14 letras que conforman dos vocablos separados por un guión, en cuanto a la marca registrada posee 3 letras que conforman un solo vocablo. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA	**(marca solicitada), y**
UPS Y ETIQUETA	**(marca oponente)**

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir dos letras "P" y "S", 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 ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con la denominación "jps" con un fondo y en la parte inferior la denominación "jpservicios", mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con la figura de un escudo con la denominación "ups" en su interior con un fondo negro y la de un escudo con la denominación ups y en la parte superior la figura de un regalo. ----------

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

marca solicitada



marca oponente





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

Resolución N° 0177

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 07 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 95809/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Que, adicionalmente, tras la búsqueda en la base de datos de la DINAPI, se ha constatado que la marca solicitada JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA ya se encontraba registrada bajo el N° 299736 en la clase 39, es decir, anteriormente las marcas en pugna ya coexistieron pacíficamente en el mercado .----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 07 de fecha 03 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA"**, clase 39, Expediente. **N° 95809/2018,** solicitada a nombre de **JORGE PRIETO.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95811/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Asunción, 12 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** en contra de la Resolución N° 08 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 08 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 18 de enero de 2022, el representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** expresó agravios; y en fecha 13 de junio de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de julio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. UPS (marca oponente) en conjunto, esta Dirección considera que las mismas no dejan la misma impresión, si bien comparten las letras "p" y "s", tienen otros elementos que las diferencian como así la extensión de las mismas, son distintas en los planos visual, fonético e ideológico .../... JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA solicita el registro para identificar servicios de la clase 35; por su parte, la marca oponente posee registrada su marca en la clase 39, es decir, las marcas en pugna pretenden identificar servicios diferentes. Cabe agregar que la parte solicitante ya poseía registrada la marca JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA en la clase 35, anteriormente las marcas en pugna ya coexistieron pacíficamente .../... esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. y manifiesta: *"El logotipo solicitado es en extremo similar al logotipo registrado de mi mandante, incluso la tipografía del logotipo solicitado es idéntica a los logotipos registrados de mi mandante .../... la marca JPS-JPSERVICIOS y etiqueta, reproduce en el cuerpo del texto parte la marca UPS .../... la solicitud ha sido depositada en la clase 35, que si bien está limitada, resulta bastante obvio que dichos servicios ofrecidos por el solicitante se encuentran cubiertos en la clase de la marca oponente, la cual fue depositada para la clase 35 .../... de concederse la presente solicitud, se producirá indefectiblemente la dilución de su marca".* ---------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Con el simple cotejo entre las marcas, puede observarse que ni la tipografía, ni la forma de los logotipos son similares, la solicitada posee un formato rectangular con la inscripción JPS JPSERVICIOS mientras que el logotipo de la oponente tiene un formato de escudo o insignia .../... ambas marcas difieren entre sí, la cobertura de servicios de la solicitada se encuentra limitada exclusivamente a "Publicidad, gestión de negocios comerciales...", el hecho de que la marca solicitada esté limitada , elimina el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas .../... las marcas en pugna coexistieron pacíficamente en el pasado, por tanto, resulta incomprensible los argumentos de confusión y dilución".* ----------

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

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95811/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y **UPS Y ETIQUETA** (oponente en las clases 09, 16, 25, 35, 36, 38, 39 y 42), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte las letras P y S, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. La marca solicitada posee 14 letras que conforman dos vocablos separados por un guión, en cuanto a la marca registrada posee 3 letras que conforman un solo vocablo. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
UPS Y ETIQUETA	(marca oponente)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir dos letras "P" y "S", 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 ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con la denominación "jps" con un fondo y en la parte inferior la denominación "jpservicios", mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con la figura de un escudo con la denominación "ups" en su interior con un fondo negro y la de un escudo con la denominación ups y en la parte superior la figura de un regalo. ----------

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

marca solicitada



marca oponente



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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95811/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Que, adicionalmente, tras la búsqueda en la base de datos de la DINAPI, se ha constatado que la marca solicitada JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA ya se encontraba registrada bajo el N° 299738 en la clase 35, es decir, anteriormente las marcas en pugna ya coexistieron pacíficamente en el mercado .----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 08 de fecha 03 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente. **N° 95811/2018,** solicitada a nombre de **JORGE PRIETO.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 06 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 95810/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Asunción, 12 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** en contra de la Resolución N° 06 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 06 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 18 de enero de 2022, el representante convencional de **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** expresó agravios; y en fecha 13 de junio de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de julio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. UPS (marca oponente) en conjunto, esta Dirección considera que las mismas no dejan la misma impresión, si bien comparten las letras "p" y "s", tienen otros elementos que las diferencian como así la extensión de las mismas, son distintas en los planos visual, fonético e ideológico .../... JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA solicita el registro para identificar servicios de restauración y hospedaje en la clase 43; por su parte, la marca oponente posee registrada su marca en la clase 39, es decir, las marcas en pugna pretenden identificar servicios diferentes. Cabe agregar que la parte solicitante ya poseía registrada la marca JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA en la clase 43, anteriormente las marcas en pugna ya coexistieron pacíficamente .../... esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. y manifiesta: *"El logotipo solicitado es en extremo similar al logotipo registrado de mi mandante, incluso la tipografía del logotipo solicitado es idéntica a los logotipos registrados de mi mandante .../... la marca JPS-JPSERVICIOS y etiqueta, reproduce en el cuerpo del texto parte la marca UPS .../... de concederse la presente solicitud, se producirá indefectiblemente la dilución de su marca".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Con el simple cotejo entre las marcas, puede observarse que ni la tipografía, ni la forma de los logotipos son similares, la solicitada posee un formato rectangular con la inscripción JPS JPSERVICIOS mientras que el logotipo de la oponente tiene un formato de escudo o insignia .../... ambas marcas difieren entre sí, la cobertura de servicios de la solicitada se encuentra limitada exclusivamente a "Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal", el hecho de que la marca solicitada esté limitada , elimina el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas .../... las marcas en pugna coexistieron pacíficamente en el pasado, por tanto, resulta incomprensible los argumentos de confusión y dilución".* ----------

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

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

Resolución N° 0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 06 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 95810/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA** (solicitada en clase 43) y **UPS Y ETIQUETA** (oponente en las clases 09, 16, 25, 35, 36, 38, 39 y 42), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte las letras P y S, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. La marca solicitada posee 14 letras que conforman dos vocablos separados por un guión, en cuanto a la marca registrada posee 3 letras que conforman un solo vocablo. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA	**(marca solicitada), y**
UPS Y ETIQUETA	**(marca oponente)**

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir dos letras "P" y "S", 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 ----------

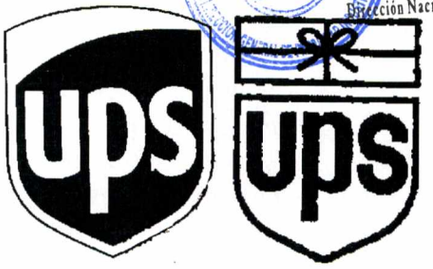
Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con la denominación "jps" con un fondo y en la parte inferior la denominación "jpservicios", mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con la figura de un escudo con la denominación "ups" en su interior con un fondo negro y la de un escudo con la denominación ups y en la parte superior la figura de un regalo. ----------

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

marca solicitada



marca oponente



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

Resolución N° 0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 06 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 95810/2018 A NOMBRE DE JORGE PRIETO. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **UPS Y ETIQUETA** (en las clases 09, 16, 25, 35, 36, 38, 39 y 42) entre ellos abarca en la clase 35 *"Servicios de transporte, tales como servicios de transporte de cartas, documentos, comunicaciones, impresos y otros artículos y bienes por diversos medios de transporte y los servicios de depósito, almacenaje y entrega y todos los demás servicios relacionados"*; mientras que la marca en trámite de registro **JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA** solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43 *"Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal"*. ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca **UPS Y ETIQUETA** en la clase 43, clase donde se pretende registrar la marca solicitada **JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA**. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **UPS Y ETIQUETA** y **JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA**. Por ende, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

Que, adicionalmente, tras la búsqueda en la base de datos de la DINAPI, se ha constatado que la marca solicitada JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA ya se encontraba registrada bajo el N° 299737 en la clase 43, es decir, anteriormente las marcas en pugna ya coexistieron pacíficamente en el mercado .----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 06 de fecha 03 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"JPS-JPSERVICIOS Y ETIQUETA"**, clase 43, Expediente. **N° 95810/2018**, solicitada a nombre de **JORGE PRIETO.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0180

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERLATTE", CLASE 05, ACTA N° 29849/2021 SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 12 ABR 2024

VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el representante convencional de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** por medio del escrito Acta N° 2421568 de fecha 20 de marzo de 2024 y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 15 de marzo de 2024, la Dirección General de Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 92/2024, por la cual se confirma la Resolución N° 532 de fecha 06 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 20 de marzo de 2024, el representante convencional de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** interpone recurso de reposición por medio del escrito Acta N° 2421568. ----------

Que, esta Dirección se declara competente para resolver respecto a la procedencia del recurso interpuesto y a las pretensiones vertidas en el escrito de fecha 20 de julio de 2023.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, en fecha 15 de marzo de 2024 ha sido emitida la Resolución N° 92/2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial, por la cual se confirma la Resolución N° 532 de fecha 06 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas y se ordena el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PERLATTE",** clase 05, Acta N° **29849/2021**, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** ----------

Que, manifiesta el representante convencional de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** en su escrito de recurso de reposición, entre otros argumentos: *"Mi representada solicitó el registro de la marca "PERLATTE", clase 5 (cinco) bajo entrada N° 29849 de fecha 15 de Abril de 2021. La solicitud fue rechazada por la Dirección de Marcas, debido a la existencia del registro de la marca "PERLATEX", Reg. N° 473630 en la misma clase 5 (cinco), a nombre de Jorge Enrique Vera Trinidad. Luego de negociaciones mi representada logró la renuncia voluntaria al registro de la marca "PERLATEX", lo cual se instrumentó por escrito y del cual se tomó nota en fecha 9 de noviembre de 2023 y el expediente remitido al archivo en fecha 1 de febrero de 2024. Se hizo saber de la mencionada renuncia a esa instancia, conforme al escrito presentado en fecha 13 de octubre de 2023, por lo que correspondía la revocatoria de la resolución en alzada y la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada "PERLATTE".*----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y, considerando las previsiones legales del Art. 124 de la Ley N° 1294/98 de Marcas dispone respecto a la interposición del recurso de reposición: *"Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: a) reconsideración o reposición ante la autoridad que dictó la resolución... (...)* y que la resolución atacada no es producto de otro recurso, resulta admisible su estudio.----------

Que, tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de marcas, se constató que la marca base de rechazo "PERLATEX", con Reg. N° 473630 en clase 05, a nombre de Jorge Enrique Vera Trinidad, se encuentra con estado administrativo "Renunciada" en fecha 09 de noviembre de 2023: *"Téngase por presentado el escrito con entrada N° 2383680, habiéndose cumplido con*

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

Resolución N° 0180

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERLATTE", CLASE 05, ACTA N° 29849/2021 SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

los requisitos y, conforme al artículo 53° inc. a) de la Ley 1294/98 corresponde, HACER LUGAR a lo peticionado, ordenando la renuncia de la marca "PERLATEX", registro N° 473630, acta N.° 1818340 en la clase "05", a favor de Jorge Enrique Vera Trinidad., con domicilio en Roque Centurión Miranda N° 102 Casi Santísimo Sacramento, Asunción, y su correspondiente anotación en el libro de actas, y en la base de datos del sistema informático IPAS" y remitido a archivo en fecha 01 de febrero de 2024.----------

Que, ante la ausencia de recursos reglados o de la acción de lesividad en el ordenamiento positivo administrativo y en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legítima y a la vez deber de la Administración, derivada de la misma Constitución Nacional a través de sendos fallos dictados por tribunales de la República que a continuación se citan: *"...la controversia en esta instancia se circunscribe al tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar "per se" las resoluciones emitidas por esa dependencia... y estando compelido por la Constitución y las leyes que norman su desempeño, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al encontrarse con un acto manifiestamente ilegal e ilegítimo, por ende nulo... sino a proceder a su revocación... no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico la acción de lesividad por parte de la Administración para dejar sin efecto por esa vía sus propios actos, la revocatoria decretada por el Director de la Propiedad Industrial... se halla ajustada a derecho"*[1]. ----------

Que, en conclusión, a fin de acatar el principio de celeridad y economía procesal dispuesto en el Art. 32 de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" que textualmente cita: *"Principio de Celeridad y Economía Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico"*, y en base a los considerandos precedentes formulados, procede hacer lugar al recurso de reposición interpuesto y ordenar la prosecución de trámites de la la solicitud de registro de la marca PERLATTE.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **HACER LUGAR** al recurso de reposición interpuesto por la solicitante.----------

Art. 2º **REVOCAR** la Resolución N° 92 de fecha 15 de marzo de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE,** y cumplido se dispone la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERLATTE"**, clase 05, Acta N° 29849/2021, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** ----------

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

[1] https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-667_jurisprudencia_sobre_propiedad_intelectual_tomo_i.pdf

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0181

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1670 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 95106/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** contra la Resolución N° 1670 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 1670 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 13 de junio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 19 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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."Carece de distintividad teniendo en cuenta que se trata de una frase de uso común. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA es una marca evocativa para la clase 31 ya que se encuentra limitada a: trigo sarraceno no transformado; mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no]; insectos comestibles vivos; semillas de lino comestibles sin procesar; zapallos frescos; calabacines frescos; ajos frescos; atunes vivos; sardinas vivas; sardinas vivas... .../... el nombre de la solicitud constituye el nombre comercial de mi mandante, el cual protege la ley de Marcas en su art. 72 y concordantes .../... las palabras CAMPO y PRODUCTIVO son de uso común en diferentes clases, inclusive en la 31".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "El Campo Productivo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 31: *"trigo sarraceno no transformado; mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no]; insectos comestibles vivos; semillas de lino comestibles sin procesar; zapallos frescos; calabacines frescos; ajos frescos; atunes vivos; sardinas vivas; sardinas vivas; salmones vivos; germen de trigo para la alimentación animal; harina de linaza para la alimentación animal; linaza para la alimentación animal; semillas de lino para la alimentación animal;*

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

Resolución N° 0181

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1670 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 95106/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

espinacas frescas; cebo con sustancias harinosas para el ganado; cebos [comida para el ganado]; tortas de maíz para el ganado; alimentos para el ganado; pastos [alimentos para el ganado]; sal para el ganado; tortas oleaginosas para el ganado; tortas de colza para el ganado; objetos comestibles y masticables para animales; germen de trigo para la alimentación animal; harina de linaza para la alimentación animal; linaza para la alimentación animal; semillas de lino para la alimentación animal; arena aromática para lechos de animales de compañía; plantas; árboles [plantas]; aves de corral vivas; algarrobilla [alimentos para animales]; semillas de siembra; granos de siembra; granos para la alimentación animal; granos [cereales]; semillas [botánica]; frutas frescas; pastos [alimentos para el ganado]". ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "El Campo Productivo Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "El Campo Productivo Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de *"trigo sarraceno no transformado; mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no]; insectos comestibles vivos; semillas de lino comestibles sin procesar; zapallos frescos; calabacines frescos; ajos frescos; atunes vivos; sardinas vivas; sardinas vivas, entre otros"* que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "El Campo Productivo Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma 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 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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **El Campo Productivo Y ETIQUETA** solicitada por **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0181

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1670 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 95106/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

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; 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
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1670 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"El Campo Productivo Y ETIQUETA",** clase 31, Acta No. 95106/2021, solicitada a nombre de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1671 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 95110/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** contra la Resolución N° 1671 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 1671 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 13 de junio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 19 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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."Carece de distintividad teniendo en cuenta que se trata de una frase de uso común. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA es una marca evocativa para la clase 06 ya que se encuentra limitada a: silos; silos metálicos .../... el nombre de la solicitud constituye el nombre comercial de mi mandante, el cual protege la ley de Marcas en su art. 72 y concordantes .../... las palabras CAMPO y PRODUCTIVO son de uso común en diferentes clases".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "El Campo Productivo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 06: *"Comprende a los productos establecidos en la clase 6 de la Clasificación, en especial los silos; silos metálicos".* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "El Campo Productivo Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "El Campo Productivo Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de *"silos; silos metálicos"* que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1671 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 95110/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "El Campo Productivo Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma 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 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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **El Campo Productivo Y ETIQUETA** solicitada por **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, 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; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1671 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 95110/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1671 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"El Campo Productivo Y ETIQUETA",** clase 06, Acta No. 95110/2021, solicitada a nombre de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0183

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1675 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95124/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** contra la Resolución N° 1675 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 1675 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 13 de junio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 18 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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."Carece de distintividad teniendo en cuenta que se trata de una frase de uso común. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA es una marca evocativa para la clase 35 ya que se encuentra limitada a: consultoría sobre organización y dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre organización y dirección de negocios; consultoría profesional sobre negocios comerciales .../... el nombre de la solicitud constituye el nombre comercial de mi mandante, el cual protege la ley de Marcas en su art. 72 y concordantes .../... las palabras CAMPO y PRODUCTIVO son de uso común en diferentes clases, inclusive en la 35".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "El Campo Productivo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35: *"consultoría sobre organización y dirección de negocios; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre organización y dirección de negocios; consultoría profesional sobre negocios comerciales".* ----------

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

Resolución N° 0183

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1675 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95124/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "El Campo Productivo Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "El Campo Productivo Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de *"consultoría sobre organización y dirección de negocios, entre otros"* que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "El Campo Productivo Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.----------

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 servicio, 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 servicio, constituiría una marca de fantasía, dotada 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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **El Campo Productivo Y ETIQUETA** solicitada por **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos 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 ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de 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; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0183

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1675 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95124/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1675 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"El Campo Productivo Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta No. 95124/2021, solicitada a nombre de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1674 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 95123/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** contra la Resolución N° 1674 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 1674 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 13 de junio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 18 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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."Carece de distintividad teniendo en cuenta que se trata de una frase de uso común. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA es una marca evocativa para la clase 37 ya que se encuentra limitada a: reabastecimiento de carburante y mantenimiento .../... el nombre de la solicitud constituye el nombre comercial de mi mandante, el cual protege la ley de Marcas en su art. 72 y concordantes .../... las palabras CAMPO y PRODUCTIVO son de uso común en diferentes clases, inclusive en la 37".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "El Campo Productivo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 37: *"Comprende a los servicios establecidos en la clase 37 de la Clasificación, especialmente las estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1674 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 95123/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "El Campo Productivo Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "El Campo Productivo Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de *"reabastecimiento de carburante y mantenimiento"* que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "El Campo Productivo Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.----------

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 servicio, 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 servicio, constituiría una marca de fantasía, dotada 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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **El Campo Productivo Y ETIQUETA** solicitada por **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos 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 ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de 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; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1674 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 95123/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1674 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"El Campo Productivo Y ETIQUETA"**, clase 37, Acta No. 95123/2021, solicitada a nombre de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0185

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1672 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 95113/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** contra la Resolución N° 1672 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 1672 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 13 de junio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 19 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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."Carece de distintividad teniendo en cuenta que se trata de una frase de uso común. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA es una marca evocativa para la clase 05 ya que se encuentra limitada a: papel reactivo para uso veterinario; productos de lavado insecticidas para uso veterinario; preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario... .../... el nombre de la solicitud constituye el nombre comercial de mi mandante, el cual protege la ley de Marcas en su art. 72 y concordantes .../... las palabras CAMPO y PRODUCTIVO son de uso común en diferentes clases".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "El Campo Productivo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 05: *"papel reactivo para uso veterinario; productos de lavado insecticidas para uso veterinario; preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; cultivos de tejidos biológicos para uso veterinario; células madre para uso veterinario; aminoácidos para uso veterinario; preparaciones enzimáticas para uso veterinario; enzimas para uso veterinario; reactivos químicos para uso médico o veterinario; preparaciones químicas para uso veterinario; preparaciones*

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

Resolución N° 0185

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1672 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 95113/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

biológicas para uso veterinario; remedios para uso veterinario; medicamentos para uso veterinario; preparaciones veterinarias; lociones para uso veterinario; cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; grasas para uso veterinario; preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario; preparaciones bacteriológicas para uso médico o veterinario". ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "El Campo Productivo Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "El Campo Productivo Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de *"papel reactivo para uso veterinario; productos de lavado insecticidas para uso veterinario; preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario"* que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "El Campo Productivo Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma 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 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, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **El Campo Productivo Y ETIQUETA** solicitada por **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es*

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

Resolución N° 0185

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1672 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 95113/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

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; 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
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1672 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"El Campo Productivo Y ETIQUETA",** clase 05, Acta No. 95113/2021, solicitada a nombre de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0186

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1673 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 95117/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.,** contra la Resolución N° 1673 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 1673 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 13 de junio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 18 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O

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."Carece de distintividad teniendo en cuenta que se trata de una frase de uso común. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA es una marca evocativa para la clase 36 ya que se encuentra limitada a: alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; administración de bienes inmuebles; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; tasaciones inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias... .../... el nombre de la solicitud constituye el nombre comercial de mi mandante, el cual protege la ley de Marcas en su art. 72 y concordantes .../... las palabras CAMPO y PRODUCTIVO son de uso común en diferentes clases, inclusive en la 36".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "El Campo Productivo Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 36: *"alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; administración de bienes inmuebles; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; tasaciones inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; alquiler de bienes inmuebles; servicios bancarios en línea; patrocinio financiero; cobro de alquileres; información financiera; transferencia electrónica de fondos; procesamiento*

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

Resolución N° 0186

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1673 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 95117/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

de pagos por tarjeta de débito; procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; consultoría financiera; servicios de agencias de alquiler [departamentos]; servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]; arrendamiento financiero; arrendamiento con opción de compra [leasing]; servicios de caja de ahorros; servicios de banco hipotecario; alquiler de explotaciones agrícolas; alquiler de departamentos; alquiler de apartamentos; administración de edificios de viviendas; gestión financiera; servicios de financiación; servicios fiduciarios; préstamos [financiación]; servicios de depósito en cajas de seguridad; inversión de capital; constitución de capital; fondos mutuos de inversión; tasaciones inmobiliarias; servicios bancarios; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de agencias de crédito; corretaje; alquiler de bienes inmuebles; pagos en cuotas; préstamos a plazos".* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "El Campo Productivo Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "El Campo Productivo Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de *"alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; administración de bienes inmuebles; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; tasaciones inmobiliarias"* que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "El Campo Productivo Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.----------

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

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

Resolución N° 0186

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1673 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMPO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 95117/2021, SOLICITADA POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L. ----------

económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de 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; 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
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1673 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"El Campo Productivo Y ETIQUETA",** clase 36, Acta No. 95117/2021, solicitada a nombre de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0187

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 123 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLUOMIZIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12135/2015, SOLICITADA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.** en contra de la Resolución N° 123 de fecha 18 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 25 de abril de 2019 se presenta la representante convencional de **LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 123 de fecha 18 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 20 de agosto de 2019, la representante convencional de **LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.** expresó agravios; y en fecha 30 de octubre de 2019, fue contestada la expresión de agravios por parte del representante convencional de la firma oponente MEDINOVA AG. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de noviembre del 2019.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizada la oposición, FLOUMIZIN (marca solicitada) vs. FLUOMIZIN (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son idénticas en los pablos gramatical, visual y fonético, ya que ambas marcas comparten una misma secuencia de consonantes acrecentada, por lo que al ser pronunciada una seguida de la otra resultan idénticas, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica queda totalmente vedada.../... Considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna al realizar un cotejo, surge que la solicitante reproduce íntegramente la marca oponente, por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y especialidad, y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores.../... Es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición de deducida"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. y manifiesta: *"(...) Nuestra solicitud es una marca Nacional, la marca FLUOMIZIN de la firma MEDINOVA AG, una marca extranjera y no tiene registrada en nuestro país.../.. Mi mandante ya es propietario de otras marcas con la palabra inicial FLUO, FLUOROTE, CITOL FLUOROTE es un marca de hecho y creada por mi representante y teniendo en registrada ambas en la clase 05 y a la fecha concedidad sin ningún impedimento.../... Al solicitar la denominación FLUOMIZIN, lo que pretendía el solicitante es crear nuevas combinación de palabras teniendo la estrecha relación entre marcas registradas con anterioridad y como en el sistema informático al realizar la búsqueda fonética de factibilidad no existiendo a la fecha ninguna marca registrada ni solicitada como FLUOMIZIN.../... Resultaría cómodo y poco oneroso para los solicitantes extranjeros tener el registro de una marca en cualquier país del mundo y tratar que esos registros tengan prioridad sobre los registros solicitados por Laboratorios Nacionales, estaríamos ya*

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

Resolución N° 0187

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 123 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLUOMIZIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12135/2015, SOLICITADA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

hablando de competencia desleal.../... En base a lo expuesto solicito oportunaente se dicte resolución revocando la Resolución N° 123/2019."----------

Que, a su vez, el oponente MEDINOVA AG contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"La citada resolución, por la cual se declara procedente, debe ser confirmada en todas sus partes pues no ha incurrido en error alguno.../... La identidad denominativa, fonética y conceptual entre las denominaciones en pugna, que no puede ser salvada.../.. Que la solicitante reproduce la misma palabra en el mismo orden acrecentando cualquier posible confusión.../... El A-quo ha considerado que la marca solicitante no cuenta con ninguno de los elementos que vuelven registrables a una marca, así como la novedad y distintividad.../... Que una coexistencia pacífica es inviable entre las marcas en pugna.../... La marca de mi mandante debe ser reconocida como establece el A-quo de manera favorable, rechazar la marca solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS bajo las consideraciones de que están incumpliendo con Leyes de carácter internacional y aprovechándose a través de la mala fe de una marca con recorrido en el mercado internacional por todo el mundo.../... A partir de estas consideraciones que podemos afirmar que el solicitante no desconocía la marca de mi mandante ya que comercializa en los mismos mercados y con productos idénticos desde hace varios años.../... Por todo afirmamos que la marca solicitada carece de los requisitos indispensables para un eventual registro, como ser los requisitos de legalidad y novedad, por lo que debe ser denegada sin mayores reparos.*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"FLUOMIZIN"** (solicitada en clase 05) y **"FLUOMIZIN"** (marca extranjera en la clase 05). ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca FLUOMIZIN, registrada en Europa, Asia y América; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros países, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el Pais.----------

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0187

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 123 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLUOMIZIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12135/2015, SOLICITADA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas limitaciones, ya que existen categorías de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de protección especial ante su registro en países del extranjero, no es el caso de la marca oponente.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera FLUOMIZIN, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca **FLUOMIZIN**. Por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.---------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 123 de fecha 18 de marzo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FLUOMIZIN"**, clase 05, Expediente **N° 12135/2015**, solicitada por la firma **LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0188

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 010 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOBRACORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24016/2004, SOLICITADA POR UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.** en contra de la Resolución N° 010 de fecha 19 de febrero de 2007, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 2007 se presenta la representante convencional de **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 010 de fecha 19 de febrero de 2007, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2007 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 18 de agosto de 2008, la representante convencional de **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.** expresó agravios; y en fecha 22 de enero de 2020 por Resolución N° 042/2020, fue acusada la rebeldía al representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 22 de enero de 2020 fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, analizada la controversia, tenemos que se enfrentan las marcas TOBRACORT (solicitada) y TOBRACORT (registrada en el extranjero), las que no presentan diferencias de ningún tipo, por lo que corresponde determinar cuál de las partes posee mejor derecho a obtener el registro de la referida marca en nuestro país.../... La firma oponente ha demostrado en autos, con los documentos arrimados, ser la legítima titular de la marca base de esta oposición, la que indudablemente no es otra que la marca pedida, la que no se diferencia de ésta.../... Los conjuntos enfrentados despiertan ideas semejantes y además aparecen como idéntico origen o procedencia, más aún cuando la marca del oponente ya configura un derecho adquirido que prevalece sobre el que presenta un simple derecho en expectativa, dado que el público consumidor se verá inducido en error respecto a la procedencia de los productos ofrecidos.../... Esta Jefatura entiende que corresponde hacer lugar a la oposición instaurada."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. y manifiesta: *"(...) La firma UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., al igual que la objetante es legítima propietaria en su país de origen Brasil de la marca TOBRACORT inscripta en la clase 05, título N° 822992213 concedida por el Instituto de la Propiedad Intelectual de dicho país, según se comprueba con copias del certificado de registro respectivo, y extracto de la pag web de la mencionada institución que debidamente se adjuntan a esta presentación.../... A propósito el Art. 18 de la Ley de Marcas claramente prescribe: El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país".../.. La lógica jurídica del artículo invocado, nos enseña que la firma UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. como titular del registro de la marca impugnada es la única autorizada para solicitar en el Paraguay la inscripción de dicha*

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

Resolución N° 0188

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 010 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOBRACORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24016/2004, SOLICITADA POR UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.----------

denominación.../... La marca TOBRACORT ha solicitado con anterioridad al impugnante el registro de dicha denominación en nuestro país, tiene indudablemente los mejores derechos de inscripción de la marca aludida en virtud al Art. 12 de la Ley 1294/98.../... Por tanto solicito, revocar íntegramente la Resolución N° 10/2007."----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"TOBRACORT"** (solicitada en clase 05) y **"TOBRACORT"** (marca extranjera en la clase 05). ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca TOBRACORT, registrada en su país de origen Colombia con el Registro N° 273182; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el Pais.----------

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas limitaciones, ya que existen categorías de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de protección especial ante su registro en países del extranjero, no es el caso de la marca oponente.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera LYO, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca **TOBRACORT**. Por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0188

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 010 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOBRACORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24016/2004, SOLICITADA POR UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.----------

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 010 de fecha 19 de febrero de 2007 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TOBRACORT"**, clase 05, Expediente. **N° 24016/2004,** solicitada por la firma **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.**

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0189

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVAT", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 51025/2013, SOLICITADA POR WALID AMINE SWEID. -----

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.** contra la Resolución N° 63 de fecha 26 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de octubre de 2013, **WALID AMINE SWEID** solicita el registro de la marca **"BRAVAT"** para amparar servicios de la clase 11. ----------

Que, el representante convencional de **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.** presenta oposición contra la solicitud de autos y por proveído de fecha 06 de julio de 2016 la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dicta la providencia de *"Córrase traslado a la solicitante"*.----------

Que, en fecha 26 de abril de 2017 fue dictado el informe del actuario, que obra en autos a fs. 46, en el cual se informa que ha transcurrido en exceso el plazo legal establecido en la ley para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 06 de julio de 2016, dictándose en consecuencia la Resolución N° 63 de fecha 26 de junio de 2017, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.**; el 05 de marzo de 2013; en fecha 29 de enero de 2019, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 03 de junio de 2019. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173 y 174 último párrafo del C.P.C. "se operará la caducidad de la instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses." Que, en relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que opere la caducidad de la instancia. Resuelve: declarar operada la caducidad de la instancia de la oposición contra la solicitud de la marca BRAVAT, clase 11, Acta N° 51025/2013."* ----------

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...) La caducidad del expediente fue dictada cuando éste contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este la conteste en el plazo conferido por la ley.../... A esta respecto, la legislación marcaria en su Art. 47 dicta: De la oposición deducida se correrá traslado notificando por cédula al solicitante o a su apoderado por un plazo de dieciocho días hábiles para contestarla".../... Podemos concluir que la notificación de traslado, que a la fecha se encuentra pendiente, es realizada mediante cédula de notificación, y que el organo encargado de realizarlo es el ujier, no así ninguna de las partes.../... Al hacer lugar a la caducidad*

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

Resolución N° 0189

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVAT", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 51025/2013, SOLICITADA POR WALID AMINE SWEID. -----

propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador.../... Escapa de las manos del oponente, en este caso, la mora en el diligenciamiento de la cédula de traslado, la cual debidamente abonada en tiempo y forma.../... En razón de lo expuesto precedentemente sostenemos que la Resolución N° 63/2017 debe ser revocada en todas sus partes." ----------

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

Que, al revisar las constancias de autos, surge claro que el oponente, representante convencional de la firma **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.**, ha realizado diligencias tendientes a impulsar el procedimiento, conforme se constata en el acuse de recibo agregado a fs. 58 del expediente. En dicho acuse se observan los datos de la denominación solicitada que fueran entregados al UJIER NOTIFICADOR para el efecto, así como la firma y fecha de recepción. ----------

Que, si bien es cierto dicha cédula de notificación no ha sido diligenciada y agregada al expediente administrativo, esta Dirección General es del criterio que el pago del viático para la notificación indica inequívocamente la voluntad del oponente de mantener vivo el proceso y así, no sería justo sancionarlo cuando la carga de diligenciar la cédula de notificación quedó a cargo del funcionario encargado y no de la parte.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 63 de fecha 26 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **REMITIR** el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continúe con los trámites de la oposición a la solicitud de registro de la marca **"BRAVAT"**, clase 11, Acta N° 51025/2013, solicitada a nombre de **WALID AMINE SWEID.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0190

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 62 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVAT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51026/2013, SOLICITADA POR WALID AMINE SWEID. ----

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.** contra la Resolución N° 62 de fecha 26 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2013, **WALID AMINE SWEID** solicita el registro de la marca **"BRAVAT"** para amparar servicios de la clase 35. ----------

Que, el representante convencional de **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.** presenta oposición contra la solicitud de autos y por proveído de fecha 06 de julio de 2016 la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dicta la providencia de *"Córrase traslado a la solicitante"*.----------

Que, en fecha 26 de abril de 2017 fue dictado el informe del actuario, que obra en autos a fs. 46, en el cual se informa que ha transcurrido en exceso el plazo legal establecido en la ley para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 06 de julio de 2016, dictándose en consecuencia la Resolución N° 62 de fecha 26 de junio de 2017, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.**; el 05 de marzo de 2013; en fecha 29 de enero de 2019, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 03 de junio de 2019. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173 y 174 último párrafo del C.P.C. "se operará la caducidad de la instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses." Que, en relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la ley para que opere la caducidad de la instancia. Resuelve: declarar operada la caducidad de la instancia de la oposición contra la solicitud de la marca BRAVAT, clase 35, Acta N° 51026/2013."* ----------

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...) La caducidad del expediente fue dictada cuando éste contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este la conteste en el plazo conferido por la ley.../... A esta respecto, la legislación marcaria en su Art. 47 dicta: De la oposición deducida se correrá traslado notificando por cédula al solicitante o a su apoderado por un plazo de dieciocho días hábiles para contestarla".../... Podemos concluir que la notificación de traslado, que a la fecha se encuentra pendiente, es realizada mediante cédula de notificación, y que el organo encargado de realizarlo es el ujier, no así ninguna de las partes.../... Al hacer lugar a la caducidad*

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

Resolución N° 0190

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 62 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVAT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51026/2013, SOLICITADA POR WALID AMINE SWEID. ----

propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador.../... Escapa de las manos del oponente, en este caso, la mora en el diligenciamiento de la cédula de traslado, la cual debidamente abonada en tiempo y forma.../... En razón de lo expuesto precedentemente sostenemos que la Resolución N° 62/2017 debe ser revocada en todas sus partes." ----------

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

Que, al revisar las constancias de autos, surge claro que el oponente, representante convencional de la firma **ROMAN DIETSCHE GMB Y GUANGZHOU BATHONE INDUSTRIAL CO. LTD.**, ha realizado diligencias tendientes a impulsar el procedimiento, conforme se constata en el acuse de recibo agregado a fs. 49 del expediente. En dicho acuse se observan los datos de la denominación solicitada que fueran entregados al UJIER NOTIFICADOR para el efecto, así como la firma y fecha de recepción. ----------

Que, si bien es cierto dicha cédula de notificación no ha sido diligenciada y agregada al expediente administrativo, esta Dirección General es del criterio que el pago del viático para la notificación indica inequívocamente la voluntad del oponente de mantener vivo el proceso y así, no sería justo sancionarlo cuando la carga de diligenciar la cédula de notificación quedó a cargo del funcionario encargado y no de la parte.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 62 de fecha 26 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **REMITIR** el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continúe con los trámites de la oposición a la solicitud de registro de la marca **"BRAVAT"**, clase 35, Acta N° 51026/2013, solicitada a nombre de **WALID AMINE SWEID.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0191

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1886 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 74714/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO CLEAN S.R.L.----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HYDROCLEAN S.R.L,** contra la Resolución N° 1886 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2022 se presenta HYDRO CLEAN S.R.L y solicita el registro de la marca **HYDROCLEAN Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 37.----------

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de HYDRO CLEAN S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1886 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023, el representante convencional de HYDRO CLEAN S.R.L expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de diciembre 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." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Los términos HYDROCLEAN, corresponden a una denominación de fantasía.../... Es una marca creada por mi mandante y adoptada como nombre comercial y es sabido que el nombre comercial está protegido y constituye una propiedad a los efectos de la Ley de Marcas.../.. La presentación de esta solicitud de registro no es más que la expresión de deseo de mi mandante de proteger su marca en la clase 37, ya que actualmente, la marca HYDROCLEAN, se encuentra registrada en la clase 35 a nombre de mi principal,, registro concedido por la misma Dirección desde el 2012 y recientemente renovado en 2022.../... El término HYDROCLEAN, no puede significar un término descriptivo para la clase, sino un término a lo sumo evocativo de lo que significa, ya que evoca limpieza y no precisamente describe un servicio.../... Continuando con marcas evocativas, cabe resaltar los registros de marcas similares al registro pretendido actualmente vigentes y concedidos por la Dirección.../... CLEAN QUICK, Registro N° 495019 a nombre de Clean Quick S.R.L.; CLEAN HOUSE, Registro N° 451241 a nombre de Patricia Diana Franco Beltrán; GLOBAL CLEAN, Registro N° 434953 a nombre de Armando Isidro Alvarez Portillo; GREEN CLEAN, Registro N° 402854 a nombre de Oscar Eduardo Escalante Martínez entre otras.../... Conforme lo expuesto, corresponde revocar la Resolución N° 1886/2023."* ----------

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

Resolución N° 0191

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1886 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 74714/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO CLEAN S.R.L.----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 37 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de suministro de agua; instalación, mantenimiento y reparación de purificadores de agua; mantenimiento y reparación de filtros."* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 38 del nomenclador internacional, la cual comprende *"instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de suministro de agua; instalación, mantenimiento y reparación de purificadores de agua; mantenimiento y reparación de filtros."*[1]

Que, si bien la denominación solicitada HYDROCLEAN Y ETIQUETA está compuesta por un vocablo, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, tenemos que acertadamente expresó la apelante *"Debemos mencionar que la marca está formada por un conjunto de palabras* HYDROCLEAN *Y ETIQUETA, palabras que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada genérica o descriptiva no es óbice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea novedoso y distintivo, tal como ocurre con mi marca"* y vemos que, además, se ha incorporado una etiqueta. Estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" es el resultado de la conjunción de dos palabras en un solo vocablo y una etiqueta que en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma 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*

[1] https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=38&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

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

Resolución N° 0191

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1886 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 74714/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO CLEAN S.R.L.----------

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 servicio.----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 37 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: CLEAN QUICK, Registro N° 495019 a nombre de Clean Quick S.R.L.; CLEAN HOUSE, Registro N° 451241 a nombre de Patricia Diana Franco Beltrán; GLOBAL CLEAN, Registro N° 434953 a nombre de Armando Isidro Alvarez Portillo; GREEN CLEAN, Registro N° 402854 a nombre de Oscar Eduardo Escalante Martínez; BRASI CLEAN, Registro N° 462227 a nombre de Brasi Maqui Sac.; extremo que demuestra que el vocablo CLEAN es de uso común en el rubro, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. ----------

Que, otro hecho relevante para el análisis es que con las marcas registradas en el mismo nomenclador, clase 37, las coberturas son similares a la pretendida por la solicitante, acentuando aún más la posibilidad de que la solicitud de autos prospere. Adicionalmente, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, se ha constatado que la marca solicitada- HYDROCLEAN- ya se encuentra registrada bajo el N° 553091. ----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, HYDRO CLEAN S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público.----------

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.--

HydroClean

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0191

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1886 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 74714/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO CLEAN S.R.L.----------

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; 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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1886 del 02 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HYDROCLEAN Y ETIQUETA"**, clase 37, Acta No. **74714/2022**, solicitada a nombre de **HYDROCLEAN S.R.L**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0192

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1772 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOVAREX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 01724/2019 A NOMBRE DE MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORPORATION.----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORPORATION en contra de la Resolución N° 1772 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORPORATION e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1772 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 16 de julio de 2020, el representante convencional de MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORPORATION expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de agosto de 2020.----------

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 NOVATEC, registrada con el número 344241 en fecha 25 de marzo de 2011 a favor de COMPO EXPERT GMBH; 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; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORPORATION y manifiesta: *"(...) El consumidor no podrá confundir ni asociar ambas marcas por la clara distintividad fonética y conceptual existente entre las mismas.../... Basta con pronunciar una marca seguida de la otra para apreciar la clara distinción existente.../... La coexistencia pacífica entre las marcas NOVAREX/NOVATEC se ve reforzada por el hecho de que se hallan registradas y coexistiendo en el mercado y para las mismas clases: NOVAL; NOVALACTOFEN; NOVAFATE; NOVADIN; NOVA TRIMIUM; NOVARTIS; NOVAGRIP.../... Al ser el prefijo NOVA de uso común para la clase 01, nadie puede exigir derecho exclusivo sobre el mismo.../... Es importante destacar que la marca NOVAREX se halla registrada a nombre de mi mandante en varios países.../... la marca solicitada coexiste con la marca base del rechazo en diferentes países, tales como, USA, Alemania, México, Jordán, Chile, Malasia y Australia.../... La solicitud de registro cumple íntegramente con los requisitos necesarios para su concesión en registro.../... Respetuosamente peticiono, revocar en todas sus partes la resolución N° 1772/2019".* ----------

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

Resolución N° 0192

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1772 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOVAREX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 01724/2019 A NOMBRE DE MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORPORATION.----------

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado NOVAREX (solicitada) y NOVATEC (marca base de rechazo).----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. Del análisis se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (REX vs. TEC), siendo similar únicamente el vocablo **"NOVA",** lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

NOVAREX	(marca solicitada), y
NOVATEC	(marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **NOVAREX** (solicitada), y **NOVATEC** (marca base de rechazo), se comparte el vocablo "**NOVA**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **NOVARTIS,** clase 01, Registro N° 446197 a nombre de NOVARTIS AG.; **NOVAL**, clase 01, Registro N° 396898 a nombre de NOVAL S.A.; **NOVAGRIP,** clase 01, Registro N° 468559 a nombre de ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.; **NOVA SOP,** clase 01, Registro N° 522054 a nombre de RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILV.;extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "NOVA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede*

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

Resolución N° 0192

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1772 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOVAREX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 01724/2019 A NOMBRE DE MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORPORATION.----------

impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad" ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1772 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"NOVAREX"**, clase 01, Expediente **N° 01724/2019,** solicitada a nombre de **Mitsubishi Engineering-plastics Corporation** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0193

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Urbano café- slogan salvando al mundo, una taza de café a la vez Y ETIQUETA ", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 35449/2021, SOLICITADA ALICIA EVANGELISTA GONZALEZ RAMIREZ.----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALICIA EVANGELISTA GONZALEZ RAMIREZ** contra las Resoluciones N° 368 de fecha 17 de marzo de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de ALICIA EVANGELISTA GONZALEZ RAMIREZ e interpone recurso de apelación en contra de las Resoluciones N° 368 de fecha 17 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 15 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 10 de marzo de 2023 y en fecha 27 de marzo de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 368 de fecha 02 de septiembre de 2019 considera: *"(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta 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 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 asociación. De acuerdo a los términos del escrito y documentación agregada en autos se desprende que el signo "CAFÉ URBANO", se encuentra en uso y que se dedica al rubro de la clase 43, con anterioridad a la presente solicitud. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Se presenta el escrito de formular manifestación por parte del Sr. Carlos Alejandro Acosta Rebechini contra la solicitud de registro, que la denominación solicitada, al contener los elementos principales de la marca de su mandante, aparecería como derivada de la misma y que por ello el consumidor podrá confundir los productos de la marca solicitada con los productos de su principal.../...La marca cuyo registro se solicita por mi mandante es diferente con la marca CAFÉ URBANO, dado que entre ellas no existe identidad gráfica y visual, razón por la cual el público consumidor no podrá confundir un producto o servicio.../... En nada pueden confundirse puesto que mi mandante se dedica a prestar servicios comercial de una cafetería auto-sustentable, en contraparte la oponente se dedica a prestar servicios de gastronomía a nivel general los servicios difieren absolutamente y pueden coexistir.../...Existe una marca registrada con mayor anterioridad a la oponente la cual se denomina EL URBANO, con registro N° 441693 de fecha de vigencia 27 de junio de 2016... /...Por tanto respetuosamente solicito, dictar resolución rechazando esta manifestación."* -

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

Que, en primer término, corresponde determinar el DERECHO DE PRELACIÓN conforme al artículo 12° de la Ley N° 1294/98 que expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. En ese sentido,

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

Resolución N° 0193

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Urbano café- slogan salvando al mundo, una taza de café a la vez Y ETIQUETA ", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 35449/2021, SOLICITADA ALICIA EVANGELISTA GONZALEZ RAMIREZ.----------

analizando a las marcas en pugna a la luz del precepto legal mencionado anteriormente, puede comprobarse que la solicitud de autos de registro de la marca **"Urbano café- Slogan Salvando al mundo, una taza de café a la vez y Etiqueta"** ha sido presentada en fecha **04 de mayo de 2021**, bajo Acta N° 35449/2021, mientras que la marca base de rechazo **"CAFÉ URBANO"** ha sido presentada en fecha anterior a la solicitud afectada por el rechazo, concretamente el **14 de marzo de 2022** bajo acta N° 17789/2022. De ello se colige que la solicitud oponente, **"Urbano café- Slogan Salvando al mundo, una taza de café a la vez y Etiqueta"**, independientemente de que cuenta con un derecho en expectativa, es la que tiene el derecho de prelación por ser su solicitud previa. ----------

Que, en segundo término, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"Urbano café- Slogan Salvando al mundo, una taza de café a la vez"**, clase 43; con el antecedente **"EL URBANO"**, clase 43. Al respecto, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante y la marca antecedente, se advierte que comparten el vocablo URBANO; si bien, es cierto que existe identidad con respecto a dicho vocablo, pero no es menos cierto que difieren en su conjunto, dado que la denominación solicitada viene acompañada de otros elementos como: "**café- Slogan Salvando al mundo, una taza de café a la vez", y una etiqueta novedosa.**.----------



Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **JARDÍN URBANO,** clase 43, Registro N° 497913 a nombre de ALBERTO MANUEL AYALA ARIETTI; **GUARIKE NIKKEI URBANO,** clase 43, Registro N° 515237 a nombre de KAREN MOLINA GARZON.; **URBANIAN,** clase 43, Registro N° 433938 a nombre de FLLU EMPRENDIMIENTOS S.A.; **MY URBAN,** clase 43, Registro N° 440353 a nombre de PAMELA SOLANGE GRODZKI; **PLACER URBANO,** clase 43, Registro N° 487127 a nombre de PATRICIA MARTINEZ DE MEZA Y EVER DANIEL MEZA BENITEZ; extremo que demuestra que el vocablo **URBANO** es de uso común en el rubro.----------

Que, siendo así, el vocablo "URBANO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".----------

Por tanto, negar la concesión de la solicitud de autos, por contener dentro de su solicitud el vocablo común, sería limitar la exclusividad del mismo a la marca base de rechazo, siendo que ya se encuentra presente en otras marcas, conteniendo también así dichas características.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0193

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Urbano café-slogan salvando al mundo, una taza de café a la vez Y ETIQUETA ", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 35449/2021, SOLICITADA ALICIA EVANGELISTA GONZALEZ RAMIREZ.----------

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; 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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 368 de fecha 17 de marzo de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"Urbano café-Slogan Salvando al mundo, una taza de café a la vez Y ETIQUETA "**, clase 43, Acta N° **35449/2021** solicitada a nombre de **ALICIA EVANGELISTA GONZALEZ RAMIREZ.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0194

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1029 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRILL SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 106479/2019, SOLICITADA POR GASTROFIL S.A.----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GASTROFIL S.A.,** contra la Resolución N° 1029 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de GASTROFIL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1029 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023, el representante convencional de GASTROFIL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de septiembre 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." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La cuestionada resolución había concluido que la traducción literal de la denominación al español coincide con los servicios a ser cubiertos por la misma, el estudio es totalmente sesgado.../... No se ha considerado la denominación en su conjunto, cuya naturaleza a su vez fue mixta y que fue solicitada para la protección de varios servicios.../... La misma ha sido solicitada, para distinguir la comercialización de artículos para restaurantes, parrilladas, cocina, es el relativo al lugar en el que se sirven alimentos y al utensilio de hierro.../... También se pueden mencionar algunos antecedentes de marcas otorgadas por la DINAPI, incluso con mayores elementos coincidentes entre la denominación y la especialidad, lo que no ocurre con la marca de mi representada.../... La marca solicitada por mi representada reúne los requisitos de novedad y especialidad para obtener el registro de la misma.../... Por tanto solicitamos dictar resolución revocando la Resolución N° 1029/2023."*----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

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

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, 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. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "GRILL SHOP" es la combinación de dos vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción de dichas palabras tenemos que: "a) "GRILL: *parrilla*"[1] y "SHOP: *tienda, comercio*"[2], es decir, hacen referencia a una *tienda de parrilla.*[3] ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**GRILL SHOP Y ETIQUETA**" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "GRILL SHOP Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe: *"Comercialización de artículos para restaurantes; parrilladas; cocina; venta de bebidas, carnes, condimentos, panificados, enlatados, servilletas, vasos, cubiertos"* Recordemos que la denominación solicitada es "GRILL SHOP Y ETIQUETA" o su traducción *tienda de parrilla*, para cubrir servicios tales como *Comercialización de artículos para restaurantes; parrilladas; cocina; venta de bebidas, carnes, condimentos, panificados, enlatados, servilletas, vasos, cubiertos.* De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación GRILL SHOP en letras imprenta acompañado de una parrilla con un juego de cubiertos sobre la misma, siendo la expresión GRILL SHOP la parte más fuerte del signo pretendido.----------

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



[1] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=grill&op=translate
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=shop&op=translate
[3] https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/grill shop.html

Resolución N° 0194

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1029 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRILL SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 106479/2019, SOLICITADA POR GASTROFIL S.A.----------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar GRILL SHOP Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. ----------

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.*"[4]. 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, 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.*" Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "GRILL SHOP" es una designación que define específicamente lo comercializa. ----------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ----------

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. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0194

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1029 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRILL SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 106479/2019, SOLICITADA POR GASTROFIL S.A.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1029 del 28 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"GRILL SHOP Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta No. **46728/2014**, solicitada a nombre de **GASTROFIL S.A.**---

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0195

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1249 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS Y SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEL MAGICO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45142/2013 A NOMBRE DE THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.--

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** en contra de la Resolución N° 1249 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1249 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de marzo de 2018, el representante convencional de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2018.----------

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 MAGICO, registrada con el número 358526 en fecha 28 de diciembre de 2011 a favor de COLGATE-PALMOLIVE PARAGUAY S.A.; 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; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y manifiesta: *"(...) En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho GEL MAGICO y no MAGICO, ni GEL MAGIC siendo en su conjunto diferentes.../... Si bien contienen palabras en común, la marca de mi mandante posee una etiqueta característica que la hace inconfundible con las marcas citadas como antecedentes.../... La marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de objeción por las mismas razones que en el plano fonético.../... Cabe agregar que la marca GEL MAGICO Y ETIQUETA se encuentra limitada a los productos de la clase 05 que distingue: pañales desechables para bebés.../... Es de suma importancia hacer notar que la marca de mi mandante tal como se presenta ya se encuentra registrada en otros países.../... Es importante considerar que existen numerosas marcas que coexisten pacíficamente, con características similares.../... Por último el propietario de la marca base de objeción no dedujo oposición en contra de la solicitud de registro de la marca GEL MAGICO, por lo que el propietario de aquella no considera que dicha marca sea confundible.../... Por lo tanto ruego a V.E. dicte resolución revocando la Resolución N° 149/2015.(...)* .----------

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

Resolución N° 0195

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1249 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS Y SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEL MAGICO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45142/2013 A NOMBRE DE THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.--

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 358526 de la marca "MAGICO" a nombre de COLGATE-PALMOLIVE PARAGUAY S.A. venció el 18 de diciembre 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.

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, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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, en ese orden de ideas, 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, 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".----------

Que esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca **"GEL MAGICO"** se presenta para amparar productos de la clase 05 tales como: *Pañales desechables para bebés.*----------

Que, a fin de determinar si la denominación solicitada, es descriptiva de los productos protegidos, debemos definir en primer lugar, qué constituye un vocablo descriptivo. Las designaciones descriptivas son aquellas que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. Es importante además diferenciar a las denominaciones descriptivas de las denominaciones evocativas, ya que existen una delgada línea entre ellas.----------

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "*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*

[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.

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

Resolución N° 0195

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1249 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS Y SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEL MAGICO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45142/2013 A NOMBRE DE THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.--

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]. El subrayado es nuestro. ----------

Que, en ese sentido, vemos que la denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa. "GEL MAGICO", se limita a describir el producto y sus características. 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 "GEL MAGICO Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.----------

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 disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1249 de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"GEL MAGICO Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 45142/2013,** solicitada a nombre de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** y cumplido archivese. ----------

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0196

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 028 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN", CLASE 38, ACTA N° 37690/2017 SOLICITADA POR BENTURA FRANCO. ----------

Asunción, 15 ABR 2024

VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el representante convencional de BENTURA FRANCO presentado por medio del escrito Acta N° 21888 de fecha 20 de marzo de 2024. ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2017 se presenta el representante de **BENTURA FRANCO** y solicita el registro de la marca **"UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN"**, para amparar servicios de la clase 38.----------

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 107791 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

Que, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Marcas en su Art. 6°, la Dirección General de Propiedad Industrial, emitió la Resolución N° 028/2022 en fecha 23 de febrero de 2024.----------

Que, en fecha 20 de julio de 2023 fue presentado el recurso de reposición, por medio del escrito acta N° 21888/2024. ----------

Que, esta Dirección se declara competente para resolver respecto a la procedencia del recurso interpuesto y a las pretensiones vertidas en el escrito de fecha 20 de julio de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) 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".../... Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación* ***"UN PAÍS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN 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.../... Esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0196

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 028 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN", CLASE 38, ACTA N° 37690/2017 SOLICITADA POR BENTURA FRANCO. ----------

que corresponde revocar el Dictamen Nº 107791 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud .----------

Que, en su escrito de reposición, entre otros argumentos, expresa el solicitante: *"(...) Que, en tiempo y conforme lo dispone el Art. 124 de la Ley 1294/98 de Marcas.../.. Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva. procederán los siguientes recursos: a) Reconsideración o reposición ante la autoridad que la dictó la resolución, y vengo a interponer recurso en contra de la Resolución N° 028/2024.../... Mi parte presentó adecuaciones de exclusión de la etiqueta, tipo de marca : denominativa, donde se adjuntan las nuevas hojas descriptivas correctas.../... en fecha 13 de octubre de 2023 ha sido emitido el dictamen N° 107791 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.../... En efecto mi representación estima que la resolución fue dictada en forma apresurada, también podemos suponer un error involuntario al momento del análisis.../.. Dando cumplimiento estricto a la referida disposición legal, vengo a solicitar la revocatoria total de la mencionada resolución."* ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y, considerando las previsiones legales del Art. 124 de la Ley N° 1294/98 de Marcas dispone respecto a la interposición del recurso de reposición: *"Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: a) reconsideración o reposición ante la autoridad que dictó la resolución... (...)* y que la resolución atacada no es producto de otro recurso, resulta admisible su estudio.----------

Que, analizando lo esgrimido por el recurrente y tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de marcas, se constató que la denominación solicitada fue adecuada en fecha 12 de mayo de 2022, excluyendo la etiqueta, quedando la misma en tipo de marca denominativa.-------

Que, tras el análisis del caso de autos, y vista la adecuación planteada por el representante convencional del solicitante, ésta Dirección entiende que la solicitud de registro "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. La definición o conceptualización vemos que la denominación solicitada está compuesta por varias palabras, y que al conjugarlas se convierte en un término evocativo, hasta podemos afirmar que es de fantasía para la clase 38: *servicios comprendidos en la clase 38, tales como radiodifusión, difusión de programas de televisión, comunicaciones radiofónicas y telefónicas, transmisión de mensajes.*[1] -

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

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

[1] https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=38&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0196

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 028 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN", CLASE 38, ACTA N° 37690/2017 SOLICITADA POR BENTURA FRANCO. ----------

Que, en base a los considerandos precedentes, procede la revocatoria de la resolución recurrida por la via de la reposición.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1° **HACER LUGAR** al recurso de reposición interpuesto por la solicitante. ----------

Art. 2° **REVOCAR** la Resolución N° 028 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Propiedad Industrial. ----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, y cumplido se dispone la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN", clase 38, Acta N° 37690/2017 de fecha 14 de junio de 2017, presentada por BENTURA FRANCO.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0197

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1954 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Clínica Ciem Centro Integral de Especialidades Médicas Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 58040/2020 A NOMBRE DE CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CIEM).----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CIEM)** en contra de la Resolución N° 1954 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CIEM) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1954 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 20 de enero de 2023, el representante convencional de CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CIEM) expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de marzo de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) La solicitud de registro Clínica Ciem Centro Integral de Especialidades Médicas ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44. que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca , se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS", registrada con el con el número 358384 en fecha 28 de diciembre de 2011 a favor de MARIA VICTORIA LOPEZ GONZALEZ; 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas,no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Si bien ambas denominaciones comparten las partículas "Centro de Especialidades Médicas," que se le considera términos genéricos o de uso común, no es menos cierto que ambas marcas están compuestas y acompañadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir coexistencia pacífica entre las marcas en cuestión y a su vex mencionar que la solicitud de mi mandante va acompañada de una etiqueta el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad.../... Las mismas poseen diferencias que son esenciales para su convivencia pacífica en el mercado.../... Cabe mencionar el Art. 75 de la Ley de Marcas.../... Como punto culminante, la titular de la marca antecedente, no ha promovido oposición contra la presente solicitud.../... Revocar la resolución emanada por la Dirección de Marcas."*----------

Que, corresponde a esta 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. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión

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

Resolución N° 0197

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1954 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Clínica Ciem Centro Integral de Especialidades Médicas Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 58040/2020 A NOMBRE DE CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CIEM).----------

entre la solicitud de registro de la marca CLÍNICA CIEM CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y ETIQUETA , clase 44 (solicitada), y CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, clase 44 (base de rechazo). ----------

Clínica Ciem Centro Integral de Especialidades Médicas y ETIQUETA	(solicitada), y
CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	(base de rechazo)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"Clínica Ciem Centro Integral de Especialidades Médicas y ETIQUETA"** y las marca base de rechazo CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS se advierte que sólo existe coincidencia en la denominación "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS", en el caso de la marca solicitada posee otras palabras CLINICA-INTEGRAL, lo cual la hace totalmente disímil. Además, en conjunto son diferentes entre sí a nivel ortográfico. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, 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. ----------

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CLINICA CIEM CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CIEM); es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.----------

Que, en ese sentido, la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*".----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0197

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1954 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Clínica Ciem Centro Integral de Especialidades Médicas Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 58040/2020 A NOMBRE DE CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CIEM).----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:----------

marca solicitada	marca registrada
CLÍNICA CIEM CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	+CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1954 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **Clínica Ciem Centro Integral de Especialidades Médicas Y ETIQUETA",** clase 44, Expediente **N° 58040/2020,** solicitada a nombre de **CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CIEM).----------**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0198

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOS 4 ASES NOVEDADES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30377/2008 A NOMBRE DE CELINA INSAURRALDE ORTEGA.----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CELINA INSAURRALDE ORTEGA** en contra de la Resolución N° 548 de fecha 30 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de CELINA INSAURRALDE ORTEGA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 548 de fecha 30 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 07 de octubre de 2021, el representante convencional de CELINA INSAURRALDE ORTEGA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) La solicitud de registro LOS 4 ASES NOVEDADES 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 "LOS 4 ASES", registrada con el con el número 313929 en fecha 28 de julio de 2008 a favor de ROBERTO PEREIRA; 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas,no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, mencionar que mi mandante ya posee el registro de la marca 4 ASES NOVEDADES para la clase 37, de manera que ya coexisten sin causar riesgo de confusión entre los titulares.../... La marca de mi mandante va acompañada de una distintiva etiqueta.../... Comercializan productos diferentes el Señor Roberto Pereira vende prendas de vestir y calzados y mi mandante venta de celulares, computadoras, todo tipo de mp, DVD, play station, venta de artículos electrónicos en general, difícilmente el consumidor confundirá prendas de vestir con productos electrónicos.../... El titular de la marca antecedente no ha promovido oposición contra la presente solicitud.../... Por lo tanto, oportunamente dicte resolución revocando la Resolución N° 548/2021."*---------- ----------

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas

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

Resolución N° 0198

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOS 4 ASES NOVEDADES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30377/2008 A NOMBRE DE CELINA INSAURRALDE ORTEGA.----------

LOS 4 ASES NOVEDADES Y ETIQUETA , clase 35 (solicitada), y LOS 4 ASES, clase 35 (base de rechazo) 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"*[1]. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"LOS 4 ASES"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

LOS 4 ASES NOVEDADES Y ETIQUETA (solicitada), y
LOS 4 ASES (base de rechazo)

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

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."*[2] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, 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. ----------

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, a diferencia de la marca registrada que es denominativa. ----------

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

marca solicitada



marca registrada

denominativa

[1] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
[2] Sánchez Herrero, Andrés. *"Confusión de Marcas"* Editorial La Ley. Asunción. 2013.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0198

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOS 4 ASES NOVEDADES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30377/2008 A NOMBRE DE CELINA INSAURRALDE ORTEGA.----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante han limitado su solicitud a la cobertura de *Importación, exportación, representación, comercialización y venta de celulares, computadoras, todo tipo de mp, dvd, play station, venta de artículos electrónicos en general*, mientras que la marca base del rechazo cubre *Servicios de importación, exportación, comercialización de prendas de vestir, calzados.* Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio por otro.----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante y tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, se ha constatado que cuenta el registro marcario 4 ASES NOVEDADES Y ETIQUETA, clase 37, Registro N° 526873. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.----------

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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 548 de fecha 30 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **LOS 4 ASES NOVEDADES Y ETIQUETA",** clase 35, Expediente **N° ~~30377~~/2008,** solicitada a nombre de **CELINA INSAURRALDE ORTEGA.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0199

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 253 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TRITAM", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73857/2016, SOLICITADA POR ZHONG CHENG. ----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ZHONG CHENG. contra la Resolución N° 253 de fecha 22 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de mayo de 2019 se presenta la representante convencional de ZHONG CHENG. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 253 de fecha 22 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 12 de septiembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 11 de noviembre de 2019, el representante convencional de ZHONG CHENG.. expresó agravios el apelante. En fecha 28 de julio de 2020, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 02 de octubre de 2020 se llamó Autos para Resolver.-- ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, realizando un análisis de las marcas en conflicto, resulta que entre la marca solicitada TRITAM y la marca TRITON encontramos similitud manifesta en los planos denominativo, fonético y visual, hecho que las hace confundibles entre sí.../... Teniendo en cuenta el riesgo de confusión/asociación existente, la marca solicitada se encueadra en la prohibición establecida en el Artículo 2° Inc. f) de la Ley de Marcas.../... Que la firma T.F. LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA., ha demostrado que posee registros extranjeros y locales de la marca TRITON.../... La solicitud de registro no reúne con los requisitos de la Ley de novedad y originalidad.../... Por tanto la oposición deducida deviene procedente(...)"* ----------

Que, la representante de ZHONG CHENG., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) *El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación que antecede, analizando el esgrimido argumento, no se ha tomado en cuenta que entre la solicitud y la marca base de oposición existen diferencias tanto en el plano visual, fonético y conceptual.../... La marca solicitada si reúne los requisitos de especialidad y novedad, siendo en definitiva registrable de acuerdo a los preceptos de la Ley de Marcas.../... Las marcas poseen extremas diferencias, TRITAM/TRITON.../... Del cotejo surge que ambas marcas NO poseen la misma estructura gramatical de palabras.../... El Director de Asuntos Litigiosos acerca de la identidad fonética, gráfica y visual entre las marcas en pugna, lo cual escapa a la realidad, puesto que tampoco comercializan los mismos productos, lo que hace imposible la confusión entre las marcas en litigio.../... La marca solicitada posee suficiente grado de distinción y novedad frente a la registrada y asu vez mencionar que mi mandante ya tiene registrada la marca TRITAM, para la clase 06, registro N° 455519.../... Sirvase por tanto dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 253/2019."*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0199

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 253 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TRITAM", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73857/2016, SOLICITADA POR ZHONG CHENG. ----------

Que, la representante convencional de la firma T.F. LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)"*Mi mandante se adhiere plenamente a lo manifestado por el A-quo y se ratifica que la marca de referencia se encuentra dentro de las prohibiciones insertadas en nuestra Ley de Marcas N° 1294/98.../... Las marcas en cuestión contienen los mismos elementos distintivos en los planos denominativo, fonético y visual, que las hacen confundibles entre sí.../... Mi mandante ha demostrado poseer registros y solicitudes locales.../... No puede obviarse la clara identidad en los radicales de las marcas en pugna, y el parecido no tiene que ver con el hecho que ambas inician con la partícula TRIT sino que en conjunto se ven y se escuchan igual.../... Es que en conjunto la marca solicitada y la registrada son peligrosamente parecidas.../... La marca que se pretende registrar no posee una etiqueta que le otorgue distintividad, por lo que el riego de que el consumidor confunda un servicio con el otro real y manifiesto.../... La solicitada se encuentra incursa en las prohibiciones de orden legal establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas.../... Por consiguiente, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 253/2019*(...)"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 253 de fecha 22 de abril de 2019. ----------

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos 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 ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca TRITAM , solicitada en clase 35, con la oponente TRITON, registrada en clase 35. ----------

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"*[1] 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. En un cotejo en conjunto vemos que: ----------

TRITAM (marca solicitada)
TRITON (marca registrada)

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante **"TRITAM"** y la marca oponente **"TRITON "**, 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. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

QQue, analizando las coberturas de los productos y servicios de las marcas en pugna, podemos visualizar claramente que los mismos, si bien pertenecen a la misma clase **35** del nomenclador internacional,

[1] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

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

Resolución N° 0199

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 253 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TRITAM", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73857/2016, SOLICITADA POR ZHONG CHENG. ----------

lo que cada uno protege son de naturaleza diferente pues, del cotejo se evidencia que la solicitante presenta servicios limitados a un sector bien determinado, *(importación exportación, comercialización y ventas de anillas abiertas de metales comunes para llaves, cerraduras, herrajes, llaves y pestillos)* mientras que la marca oponente protege *(Servicios de comercialización (a través de cualquier medio) de artículos y productos confeccionados en cuero o imitaciones de cuero; comercialización (a través de cualquier medio) de tiendas; comercialización (a través de cualquier medio) de cintas y lazos; comercialización (a través de cualquier medio) de bijouterie; comercialización (a traves de cualquier medio) de productos textiles; comercialización (a través de cualquier medio) de materias textiles fibrosas en bruto; comercialización (a través de cualquier medio) de piedras preciosas; comercialización (a través de cualquier medio) de materiales plásticos para embalaje; comercialización (a través de cualquier medio) de aparatos e instrumentos de control (inspección); comercialización (a través de cualquier medio) de artículos de papelería; comercialización (a través de cualquier medio) de mallas y bolsas de viaje; comercialización (a través de cualquier medio) de artículos de joyería; comercialización (a través de cualquier medio) de metales preciosos y sus aleaciones; comercialización (a través de cualquier medio) de aparatos e instrumentos ópticos; comercialización (a través de cualquier medio) de cuero; comercialización (a través de cualquier medio) de tejidos; comercialización (a través de cualquier medio) de artículos de sombrerería; comercialización (a través de cualquier medio) de artículos de relojería; comercialización (a través de cualquier medio) de ropas; comercialización (a través de cualquier medio) de productos hechos de madera; comercialización (a través de cualquier medio) de paraguas, comercialización (por cualquier medio) de esterillas, comercialización (por cualquier medio) de paraguas; comercialización (a través de cualquier medio) de aparatos e instrumentos cronométricos; comercialización (a través de cualquier medio) de cosméticos; comercialización (a través de cualquier medio) de corchetes (artículos de mercería);comercialización (a través de cualquier medio) de artículos para práctica de deportes; comercialización (a través de cualquier medio) de productos hechos de materias plásticas; franquicia (vento y licenciamiento); tratándose de administración de negocios en franquicia; gestión de franquicias; comercialización (por cualquier medio) de productos de metales preciosos o de chapado; publicidad por cualquier medio ; comercialización (por cualquier medio) de encajes y bordados; comercialización (a través de cualquier medio) de artículos de gimnasia; comercialización (a través de cualquier medio) de artículos de vestuario; comercialización (a través de cualquier medio) de tapices ; comercialización (a través de cualquier medio) de artículos de cama, mesa y baño; comercialización (a través de cualquier medio) de zapatos; comercialización (a través de cualquier medio)(...).* Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio por otro.----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, ZHONG CHENG. cuenta el registro marcario de la marca **TRITAM** Registro N° 455519, clase 06. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos*

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

Resolución N° 0199

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 253 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TRITAM", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73857/2016, SOLICITADA POR ZHONG CHENG. ----------

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."[2]. ----------

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes que las hace diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "TRITAM" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "TRITAM", así como tampoco menoscabaría los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 253 de fecha 22 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca **"TRITAM",** Acta N° 73857/2016, clase 35. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"TRITAM",** Acta N° 73857/2016, clase 35, presentada por **ZHONG CHENG.**----------

Art. 3° **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. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0200

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 47771/2021, A NOMBRE DE VALMIR DE OLIVEIRA----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER** en contra de la Resolución N° 1365 de fecha 13 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1365 de fecha 13 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 25 de julio de 2023, el representante convencional de ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER. expresó agravios; y en fecha 06 de septiembre de 2023, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 22 de septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. GLOBUS Y ETIQUETA (marca registrada), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico.../... Esta Dirección considera que son plenamente distinguibles, no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... La denominación GLOBO es de uso común, existiendo ya varios registros coexistiendo en el mercado sin ocasionar ninguna sin confusión.../... La marca solicitada reúne los elementos distintivos propios de novedad, originalidad y especialidad.../... Por todo lo expuesto, esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente ."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER y manifiesta: *"(...) Estas manifestaciones demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición o bien el parcialismo con el que la citada fue dictada pues el inferior omitió mencionar que las marcas en pugna se encuentran en la misma clase.../... Las Marcas enfrentadas no sólo comparten pequeños aspectos en común, sino casi la totalidad de la marca de mi propiedad se encuentra reproducida en la marca cuyo registro se solicita, con todas las letras en común en la misma posición y secuencia.../... Las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la una es directamente evocativa de la otra, por lo cual el riesgo de que mi marca GLOBUS sea asociada con la marca GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) sea extremadamente elevado.../... Se puede concluir que la marca solicitada carece de os requisitos para el registro de marca nueva, ya que para que una marca sea distintiva tiene que*

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

Resolución N° 0200

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 47771/2021, A NOMBRE DE VALMIR DE OLIVEIRA----------

ser suficientemente original.../... No puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi propiedad pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión.../... Por tanto. ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1365/2022(...)"-

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice *"(...) La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta a derecho, ya que coincide con lo establecido en la legislación marcaria, en la jurisprudencia y en la doctrina, puesto que se realizó el cotejo en conjunto de las marcas en pugna, además que ha quedado demostrada la coexistencia pacífica con los demás registros..../... GLOBO es una sílaba de uso común en marcas que designan productos y servicios.../... En el análisis de las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) y GLOBUS , podemos manifestar que existen diferencias en la desinencia y no causará confusión ya que mi mandante comercializa (abonos, granos, suplementos, alimentos para animales) mientras que el oponente presta servicios de (Estudio de mercado, publicidad, declaración tributaria, información de datos, asesoramiento), imposible confundir las marcas en pugna en el presente conflicto.../... Por lo tanto, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1365/2022."*----------

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

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **"GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN)"** (solicitante) vs **"GLOBUS"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), y
GLOBUS (marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.----------

Que, analizando las coberturas de los productos y servicios de las marcas en pugna, podemos visualizar claramente que los mismos, si bien pertenecen a la misma clase **35** del nomenclador internacional,

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

lo que cada uno protege son de naturaleza diferente pues, del cotejo se evidencia que la solicitante presenta servicios limitados a un sector bien determinado, *(Importación, exportación, venta y comercialización de alimentos para animales, suplementos, medicamentos para animales, abono, granos, animales vivos.)* mientras que la marca oponente protege *(Servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas], Agencias de importación-exportación, Agencias de información comercial, Agencias de publicidad, Análisis del precio de costo, Difusión de Anuncios publicitarios, Gestión de Archivos informáticos, Información y Asesoramiento comerciales al consumidor, Asesoramiento en dirección de empresas, Asistencia en la dirección de negocios, Compilación de información en bases de datos informáticas, Sistematización de datos en bases de datos informáticas, Búsqueda de información en archivos informáticos para terceros, Búsqueda de mercados, Búsqueda de patrocinadores, Búsquedas de negocios, Investigación comercial, Servicios de composición de página con fines publicitarios, Transcripción de comunicaciones, Servicios de comunicados de prensa, Consultoría en dirección de negocios, Consultoría en materia de recursos humanos, Consultoría en organización de negocios, Consultoría en organización y dirección de negocios, Servicios de dactilografía, Demostración de productos, Organización de desfiles de moda con fines promocionales, Distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], Distribución de muestras, Reproducción de documentos, Oficinas de empleo, Servicios de reubicación para empresas, Recopilación de estadísticas, Elaboración de estados de cuenta, Estudio de mercados, Expertos en rendimiento, Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, Servicios de externalización [asistencia comercial], Organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, Gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, Gestión de archivos informáticos, Indagaciones sobre negocios, Asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, Agencias de información comercial, Información sobre negocios, Investigación comercial, Marketing, Servicios de mecanografía, Estudio de mercados, Mercadotecnia, Servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, Montaje de películas publicitarias, Sondeos de opinión, Tramitación administrativa de pedidos de compra, Producción de películas publicitarias, Peritajes comerciales, servicios de comparación de precios , Previsiones económicas, Proyectos [asistencia en la dirección de negocios], Publicidad, Publicidad a través de una red informática, Publicidad callejera, Publicidad exterior, Publicidad por correo directo, Publicidad por correspondencia, Publicidad televisada, Correo publicitario, Difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], Publicación de textos publicitarios, Publicidad radiofónica, Redacción de textos publicitarios, Servicios de subcontratación [asistencia comercial], Servicios de telemarketing, Servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal, Tratamiento de textos, Elaboración de declaraciones tributarias, Valoración de negocios comerciales, Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, Promoción de ventas para terceros;(...).* Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio por otro.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con una imagen del globo terráqueo rodeado de un semicírculo con diseño de hojas y imagenes de animales en su interior y debajo de la misma reza el nombre a ser protegido por la solicitada, mientras que la marca oponente cuenta con una figura de globo terráqueo con rayas y en su interior el nombre de la marca de la adversa, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0200

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 47771/2021, A NOMBRE DE VALMIR DE OLIVEIRA----------

marca solicitada



marca oponente



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. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN)** (solicitada), y **GLOBUS** (marca oponente), se comparte el vocablo "**GLOBO**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **GLOBO Y FRANJAS,** clase 35, Registro N° 509258 a nombre de Re/max, Llc; **GLOBO CENTER**, clase 35, Registro N° 391067 a nombre de Globo Center S.r.l.; **GLOBO LÍDER EN EXHIBIDORAS (SLOGAN),** clase 35, Registro N° 405917 a nombre de Globo Import Export S.a;.;extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "GLOBO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad" ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario".* Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0200

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1365 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 47771/2021, A NOMBRE DE VALMIR DE OLIVEIRA----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1365 de fecha 13 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GLOBO RURAL IMPORTACIONES (SLOGAN) Y ETIQUETA",** clase 35 Expediente. **N° 47771/2021,** solicitada a nombre de **VALMIR DE OLIVEIRA.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0201

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUN CROP", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 39032/2014 A NOMBRE DE J.R. SIMPLOT COMPANY.----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **J.R. SIMPLOT COMPANY** en contra de la Resolución N° 297 de fecha 02 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **J.R. SIMPLOT COMPANY** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 297 de fecha 02 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 29 de enero de 202100, el representante convencional de J.R. SIMPLOT COMPANY expresó agravios; en fecha 28 de abril de 2022 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADAS y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Haciendo un análisis comparativo entre las marcas en pugna, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético, que las tornan confundibles.../... Así también las clases que pretenden proteger son idénticas, existe una identidad ideológica absolutamente similar entre las marcas en pugna.../... Ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende ya posee registro y por ende también podrán confundirlas más fácilmente.../... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna., los consumidores podrían caer en la confusión respecto al servicio y verdadero origen de los mismos.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene procedente"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante J.R. SIMPLOT COMPANY y manifiesta: *"(...) El referido pronunciamiento es injusto e ilegal y hasta arbitrario, ya que los fundamentos de la misma, por sí solos, no son suficientes para que la marca solicitada sea rechazada, pues ambas marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, que hace inverosímil pensar en un posible riesgo de confusión entre los consumidores.../... Del cotejo de las marcas en litigio surge que las marcas son extremadamente diferentes ya que no cuentan con similitud alguna en la disposición de su estructura.../... La marca solicitada por mi mandante es una marca compuesta, lo cual le otorga una gran distintividad.../.... La marca SUN CROP, puede ser registrada como marca, por tener suficiente distintividad y por ser novedosa y especial.../... La oposiciòn deducida contra la solicitud de mi mandantye no es màs que un abuso de derecho por parte de la oponente y esto se encuentra prohibido por nuestra Ley, conforme el Art. 372 de nuestro Còdigo Civil Paraguayo.../... Por estas consideraciones pido dicte resolución revocando la Resolución recurrida en todas sus partes.*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0201

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUN CROP", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 39032/2014 A NOMBRE DE J.R. SIMPLOT COMPANY.----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"SUN CROP" (solicitada)** y **"SANCOR" (oponente).----------**

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **SUN CROP,** clase 29 (solicitada) y **SANCOR,** clase 29 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de una denominación compuesta, y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado de la palabra en idioma inglés *SUN CROP*, la cual significa *cultivando sol;* mientras que la marca oponente se compone de un solo vocablo, es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

SUN CROP	(marca solicitada), y
SANCOR	(marca oponente)

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **SUN CROP** (solicitada), y **SANCOR** (base de oposiciòn) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual..----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0201

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUN CROP", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 39032/2014 A NOMBRE DE J.R. SIMPLOT COMPANY.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 297 de fecha 02 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SUN CROP"**, clase 29, Expediente N° 39032/2014, solicitada a nombre de **J.R. SIMPLOT COMPANY**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 17147/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A.. ----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROMINT S.A.,** contra la Resolución N° 1438 de fecha 02 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-

R E S U L T A :

Que, en fecha 17 de abril de 2020 se presenta PROMINT S.A. y solicita el registro de la marca **QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 36.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de PROMINT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1438 de fecha 02 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de abril de 2023, el representante convencional de PROMINT S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril de 2023.. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger".../... En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La marca cuyo registro se solicita es evidentemente una marca novedosa, original y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas.../.. Es una denominación conformada por un conjunto de denominaciones o palabras y debe ser analizada en su conjunto.../... Que la motivación de la resolución de rechazo sea únicamente un análisis segmentado a la denominación QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA, en cualquiera de sus acepciones, es altamente arbitraria, pues la misma constituye una parte del conjunto, no por separado, proviene de la finalidad de signar o dotar a la denominación de una cualidad específica, debido a la vastedad y amplia gama de prestaciones y asistencia que ofrece la clase 36.../... En este caso las siglas QR son netamente de fantasía y hace referencia a un servicio de respuesta inmediata en casos de emergencias médicas críticas.../... Tenemos en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la sigla QR, concedidos y que tienen la misma cualidad alegada para el rechazo de la presente solicitud.../... Entre ellos podemos citar QR BANCARD; VENTAS QR BANCARD; QR QUINTA REAL; METALVAC QR PLUS e incluso la propia marca solicitada está concedida y plenamente vigente, por lo que*

Abg. Claudia Pamela Crista
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Indust
Dirección Nacional de Propiedad Intelec

Resolución N° 0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 17147/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A.. ----------

aquí se está haciendo extensiva un derecho plenamente adquirido y vigente.../... Por lo expuesto solicito a la Sra. Directora dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1438/2022." ----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por ley 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 oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria. ----------

Que, la solicitud de registro de marca **"QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA",** ha sido presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, entre ellos: *"Servicios de seguros incluyendo seguros médicos, de vida, contra accidentes, contra incendios, marítimos".* ----------

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 lugar, corresponde realizar un análisis conceptual de la marca solicitada. En ese sentido, el signo analizado constituye una denominación compuesta, se encuentra conformada por la palabra "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" y una etiqueta. Haciendo un análisis, más adentrada, sobre la traducción de la palabra en inglés SAFE tenemos que significa: *seguro.* ----------

Que, con respecto a la palabra analizada y a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "*QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA* ", resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese orden de ideas, el apelante expresa que la solicitud "*en ningún caso podrá considerar como un nombre que pueda ser genérico o capaz de expresar cualidades*", sin embargo, en ningún momento detalla la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador, factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, específicamente para: *"Servicios de seguros incluyendo seguros médicos, de vida, contra accidentes, contra incendios, marítimos."* El subrayado es nuestro. Recordemos que la denominación solicitada es "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" o su traducción, "QR SEGURO SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" para cubrir servicios *de seguros.* De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. El hecho de agregar "QR" en la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación a los servicios que se pretende prestar. ----------

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

Resolución N° 0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 17147/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A.. ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación a los servicios que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada.----------

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].

Que, por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.----------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, específicamente porque describe el servicio que se pretende proteger.----------

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) del Art. 2 y el Art. 1, ambos 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° 1438 del 02 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 17147/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A.. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° **17147/2020**, solicitada a nombre de **PROMINT S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 797 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 17150/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A. ----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROMINT S.A.,** contra la Resolución N° 797 de fecha 10 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de abril de 2020 se presenta PROMINT S.A. y solicita el registro de la marca **QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 44.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de PROMINT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 797 de fecha 10 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de abril de 2023, el representante convencional de PROMINT S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril 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; QR es la evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional"...//... En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado" En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La marca cuyo registro se solicita es evidentemente una marca novedosa, original y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas.../.. Es una denominación conformada por un conjunto de denominaciones o palabras y debe ser analizada en su conjunto.../... Que la motivación de la resolución de rechazo sea únicamente un análisis segmentado a la denominación QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA, en cualquiera de sus acepciones, es altamente arbitraria, pues la misma constituye una parte del conjunto, no por separado, proviene de la finalidad de signar o dotar a la denominación de una cualidad específica, debido a la vastedad y amplia gama de prestaciones y asistencia que ofrece la CLASE 44.../... En este caso las siglas QR son netamente de fantasía y hace referencia a un servicio de respuesta inmediata en casos de emergencias médicas críticas.../... Tenemos en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la sigla QR, concedidos y que tienen la misma cualidad alegada para el rechazo de la presente solicitud.../... Entre ellos podemos citar QR BANCARD; VENTAS QR BANCARD; QR QUINTA REAL; METALVAC QR PLUS e incluso la propia marca solicitada está concedida y plenamente vigente. por lo que*

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

Resolución N° 0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 797 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 17150/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A. ----------

aquí se está haciendo extensiva un derecho plenamente adquirido y vigente.../... Por lo expuesto solicito a la Sra. Directora dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 797/2022." ----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por ley 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 oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria. ----------

Que, la solicitud de registro de marca **"QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA",** ha sido presentada para cubrir servicios de la clase 44 del nomenclador internacional, entre ellos: *"Servicios de asistencia médica y odontológica, clínicas médicas, servicios de salud, sanatorios, servicios terapéuticos, alquiler de equipos médicos, servicios de clínicas médicas, consultoría en materia de farmacia, servicios de dentistas, servicios de enfermeros, servicios hospitalarios".* ----------

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 lugar, corresponde realizar un análisis conceptual de la marca solicitada. En ese sentido, el signo analizado constituye una denominación compuesta, se encuentra conformada por la palabra "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" y una etiqueta. Haciendo un análisis, más adentrada, sobre la traducción de la palabra en inglés SAFE tenemos que significa: *seguro.* ----------

Que, con respecto a la palabra analizada y a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "*QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA* ", resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese orden de ideas, el apelante expresa que la solicitud "*en ningún caso podrá considerar como un nombre que pueda ser genérico o capaz de expresar cualidades*", sin embargo, en ningún momento detalla la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador, factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 44, específicamente para: *"Servicios de asistencia médica y odontológica, clínicas médicas, servicios de salud, sanatorios, servicios terapéuticos, alquiler de equipos médicos, servicios de clínicas médicas, consultoría en materia de farmacia, servicios de dentistas, servicios de enfermeros, servicios hospitalarios."* El subrayado es nuestro. Recordemos que la denominación solicitada es "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" o su traducción, "QR SEGURO SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA" para cubrir servicios *de atención a salud.* De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define al

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

Resolución N° 0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 797 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 17150/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A. ----------

servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. El hecho de agregar "QR" en la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación a los servicios que se pretende prestar. ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación a los servicios que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada.----------

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].----------

Que, por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.----------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, específicamente porque describe el servicios que se pretende proteger.----------

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) del Art. 2 y el Art. 1, ambos 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. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 797 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 17150/2020 SOLICITADA A NOMBRE DE PROMINT S.A. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 797 del 10 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA"**, clase 44, Acta N° 17150/2020, solicitada a nombre de **PROMINT S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0204

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 633 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 23042/2021, SOLICITADO POR PAOLA RAQUEL ESTECHE MONGES. ----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PAOLA RAQUEL ESTECHE MONGES.** contra la Resolución N° 633 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **PAOLA RAQUEL ESTECHE MONGES.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 633 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 30 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 04 de agosto de 2022. Y por providencia de fecha 06 de septiembre de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 "PICCOLINI", registrada con el N° 432389 en fecha 06 de enero de 2016 a favor de BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Si bien ambas denominaciones comparten la partícula PICCOLINA o PICCOLINI, no es menos cierto que la marca de mi mandante está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen diferente y suficiente para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas en cuestión.../... Va acompañada de una etiqueta el cual realiza un importante en materia de distintividad.../... Existen suficientes diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre la marca solicitada y la registrada que hacen posible su coexistencia.../... La marca registrada es una marca denominativa mientras que la solicitada es una marca mixta.../... LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establecido en nuestra legislación marcaria.../... Sírvase por tanto, dictar Resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 633/2022."* ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

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

Resolución N° 0204

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 633 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 23042/2021, SOLICITADO POR PAOLA RAQUEL ESTECHE MONGES. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"PICCOLINI"** y la solicitud de registro de la marca **"LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES y Etiqueta"**, se evidencia que se reproduce en 8 de las 9 letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, configurándose así la confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES" es casi idéntica a la base de rechazo "PICCOLINI", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de las palabras "DULCES ARTESANALES" (la misma constituye el producto que desea proteger) y el artículo determinado "LA" al inicio de la palabra principal" y sustituyendo la letra final "I" por la "A". En la siguiente comparaciòn se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES y Etiqueta	(solicitada), y
PICCOLINI	(base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar y podrían causar confusión en el público consumidor. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en clases idénticas. ----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 30. La marca solicitante, **"LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES Y ETIQUETA"**, solicitada para *"productos de panadería, de pastelería y confitería; chocolates; helados cremosos, sorbetes y otros helados."*; y la marca base del rechazo, **"PICCOLINI"** se encuentra registrada para *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo."*----------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI, como la solicitante PAOLA RAQUEL ESTECHE MONGES, comercializarán productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los artículos ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público consumidor.----------

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en clases idénticas. ----------

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 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 LA

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0204

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 633 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 23042/2021, SOLICITADO POR PAOLA RAQUEL ESTECHE MONGES. ----------

PICCOLINA DULCES ARTESANALES Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca base de rechazo PICCOLINI, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 633 de fecha 19 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"LA PICCOLINA DULCES ARTESANALES Y ETIQUETA,** clase 30, Acta N° 23042/2021, solicitada a nombre de **PAOLA RAQUEL ESTECHE MONGES.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0205

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 857 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COFFEE SHOP PY Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 35931/2014 A NOMBRE DE CORPORACION HORIZONTE S.A.----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CORPORACION HORIZONTE S.A. en contra de la Resolución N° 857 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2015 se presenta el representante convencional de CORPORACION HORIZONTE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 857 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de julio de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 29 de agosto de 2019, el representante convencional de CORPORACION HORIZONTE S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019. ----------

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 COFFEE ROGA, registrada con el número 351468 en fecha 18 de agosto de 2011 a favor de LUIS EUGENIO LOPEZ; 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; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CORPORACIÓN HORIZONTE S.A. y manifiesta: *"(...) Entre las denominaciones COFFEE ROGA y COFFEE SHOP PY Y ETIQUETA existen diferencias gráficas, fonéticas que se cotejan a simple vista, tienen una diferente grafía, al pronunciarse ambas suenan diferente, alejando de esta manera cualquier riesgo de confusiòn o asociación entre ambas.../... Hago la salvedad de que en la solicitud no se reivindican por separado las palabras COFFEE SHOP PY, sino la denominación en su conjunto, alejando de este modo cualquier riesgo de confusión con la marca base del antecedente.../... La solicitud de mi mandante no fue objeto de oposición de parte del titular base del antecedente.../... Otro elemento diferenciador es que la solicitud de mi mandante posee un logotipo que otorga distintividad a la marca.../... Reúne con los requisitos esenciales exigidos por la Ley de Marcas.../... Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando la Resoluciòn Nº 857/2015 ".* ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra

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

Resolución N° 0205

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 857 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COFFEE SHOP PY Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 35931/2014 A NOMBRE DE CORPORACION HORIZONTE S.A.----------

vigente a la fecha. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 351418 de la marca "*COFFEE ROGA*" a nombre de LUIS EUGENIO LOPEZ venció el 18 de agosto de 2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramenteel Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "*(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)*".--

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, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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, en ese orden de ideas, 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, 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".----------

Que esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca **"COFFEE SHOP PY"** se presenta para amparar servicios de la clase 43 tales como: *Servicios tales como: preparación, restauración de alimentos y bebidas, bar, cafetería, restaurante.* Y haciendo una investigación más adentrada en internet sobre la traducción de la denominación solicitada, vemos que "COFFEE SHOP" significa *"cafetería"*. En ese sentido, tenemos que la denominación "COFFEE SHOP PY" constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional.----------

Que, siendo así, la denominación "COFFEE SHOP PY" deviene irregistrable en clase 43 de la denominación solicitada es un vocablo genérico y, por tanto, no puede ser utilizado libremente en la clase solicitada. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

[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.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0205

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 857 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COFFEE SHOP PY Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 35931/2014 A NOMBRE DE CORPORACION HORIZONTE S.A.----------

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.*" Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "COFFEE SHOP" es una designación que define específicamente lo comercializa. ----------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ----------

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

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 disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 857 de fecha 01 de junio de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"COFFEE SHOP PY Y ETIQUETA"**, clase 43, Expediente **N° 35931/2014,** solicitada a nombre de **CORPORACION HORIZONTE S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** y cumplido archivese. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0206

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOSPITEX", EXPEDIENTE N°2022003, SOLICITADA POR JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA.----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 597 de fecha 22 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 597 de fecha 22 de septiembre de 2021, 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 31 de marzo de 2023. ----------

Que, en fecha 08 de Abril de 2024 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 27 de septiembre de 2022. ----------

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, 31 de marzo 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 **"HOSPITEX",** Clase 24, Acta Nº **2022003**, presentada por JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"HOSPITEX",** Clase 24, Acta Nº **2022003**, presentada por JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0207

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDITEX", EXPEDIENTE N°2022004, SOLICITADA POR JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA.----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 713 de fecha 16 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 713 de fecha 16 de agosto de 2022, 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 17 de abril de 2023. ----------

Que, en fecha 08 de Abril de 2024 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 19 de septiembre de 2022. ----------

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, 17 de abril 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 **"MEDITEX",** Clase 25, Acta Nº **2022004**, presentada por JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"MEDITEX",** Clase 25, Acta Nº **2022004**, presentada por JULIAN FERNANDO GUZMAN CUBILLA ----------

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

Abg. Cynthia Parada Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0208

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMUNE", EXPEDIENTE 1132728, SOLICITADA POR PROSALUD FARMA S.A. ----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 531 de fecha 15 de diciembre de 2014, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 531 de fecha 15 de diciembre de 2014, 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 11 de agosto de 2015. ----------

Que, en fecha 08 de Abril de 2024 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 18 de febrero de 2015. ----------

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, 11 de agosto de 2015, 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 **"GRAMUNE",** Clase 05, Acta Nº **1132728**, presentada por PROSALUD FARMA S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"GRAMUNE",** Clase 05, Acta Nº **1132728**, presentada por PROSALUD FARMA S.A. ----

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0209

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOODRIDE", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 630082, A NOMBRE DE SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS.----------

Asunción, 16 ABR 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 26 de septiembre de 2023, 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. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* ----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "**GOODRIDE**" clase 12, Acta N° 630082, solicitada a nombre de SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, 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 **"GOODRIDE"**, Acta N° 630082, clase 12, solicitada a nombre de **SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS**----------

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
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0210

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°943 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA " MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°2041743, SOLICITADA POR E GLOBAL S.A. —----------

Asunción, 16 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **E GLOBAL S.A.** en contra de la Resolución N° 943 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio del 2021 se presenta el representante convencional de **E GLOBAL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº943 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. —----------

Que, en fecha 19 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de enero de 2022, el representante convencional de **E GLOBAL S.A.** expresó agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de febrero de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera 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. 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." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación de la marca de mi mandante, está compuesta por un conjunto de palabras que forman un todo distintivo, que, si bien al ser analizadas de forma individual son de uso común, al tratarse de un conjunto constituye una marca de fantasía .../... mi mandante cuenta con un elemento figurativo altamente novedoso, el cual está ligado a la percepción de los consumidores y que precisamente ayuda a resaltar su aspecto distintivo como marca .../... este signo llegó a adquirir distintividad a través de un uso prolongado y consistente en el mercado, de manera que el público que habitualmente consume o usa el producto, identifica la marca con un determinado origen empresarial".*----------

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

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA**" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA"** pretende obtener cobertura para productos de la clase 9, que textualmente describe: *"Cajeros automáticos, tauser, cajeros para gestionar pagos, depositar dinero y realizar cualquier otro tipo de transacción financiera"* Recordemos que la denominación solicitada es **"MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA"**.

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

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°943 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA " MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°2041743, SOLICITADA POR E GLOBAL S.A. —----------

en ese orden de ideas, 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. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.-

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación **MINI TERMINALES 24 HORAS**. La denominación **MINI** escrita en letra imprenta minúscula de color blanco sobre un fondo anaranjado, la denominación **TERMINALES** escrita en letra imprenta de color negro y la denominación **24 HORAS** escrita en letra imprenta de color anaranjado en la parte inferior. Al costado izquierdo de la denominación se observa el diseño de un círculo en color blanco con diversos trazos, el mismo diseño se muestra por partes en el costado superior izquierdo y el costado inferior derecho.----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA** como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. —----------

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, 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. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0210

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°943 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA " MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°2041743, SOLICITADA POR E GLOBAL S.A. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 943 de fecha 07 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MINI TERMINALES 24 HORAS Y ETIQUETA"**, clase 9, Expediente. **Nº2041743**, solicitada a nombre de **E GLOBAL S.A.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0211

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 586 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARIS TOTAL FEED", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1966480 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO ISMAEL TEME .----------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **NEOVIA NUTRICAO E SAÚDE ANIMAL LTDA.** en contra de la Resolución N° 586 de fecha 30 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **NEOVIA NUTRICAO E SAÚDE ANIMAL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 586 de fecha 30 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 19 de marzo de 2021, el representante convencional de **NEOVIA NUTRICAO E SAÚDE ANIMAL LTDA.** expresó agravios; y en fecha 16 de septiembre de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"al realizar el cotejo de las marcas "BARIS TOTAL FEED" (marca solicitada) vs. "TOTAL MAX" (marca oponente registrada), se puede apreciar que si bien comparten el término "TOTAL" en común en sus denominaciones, en materia marcaria es sabido que no deben tomarse de forma asilada los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo de las denominaciones en completo se puede notar que son diferentes en los planos visual, fóneticos e ideologicos, pronunciar ambas denominaciones una seguida de otra se aprecia que son disimiles y no dejan el mismo recuerdo, por lo que esta Dirección considera que la oposición es improcedente y por consiguiente corresponde la prosecución del registro de la marca solicitada, por las razones que se irán expresando en el cuerpo de esta resolución".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **NEOVIA NUTRICAO E SAÚDE ANIMAL LTDA.** y manifiesta: *"sostenemos que al analizar la resolución recurrida vemos que, a contrario sensu de lo expuesto por el A-quo .../... Existe cuasi identidad entre las denominaciones de las marcas en pugna por lo que el riesgo de confusión entre ellas es latente .../... ambas marcas fueron depositadas en la misma clase 31 .../... la marca de mi mandante posee registro nacional previo, por lo que posee mejor derecho".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"el objetivo principal de toda norma marcaria que protege los derechos intelectuales de las personas es el de evitar el riesgo de confusión entre los consumidores sobre determinadas marcas, y NO el de otorgar exclusividad en la utilización de las palabras entre sí (fuera del contexto de la denominación que le pertenece) a favor de ciertas personas y en detrimento de otras con la evidente violación de derechos constitucionales que ello conllevaría .../... podemos afirmar con toda seguridadque la resolución recurrida en esta oportunidad, se encuentra totalmente ajustada a derecho, ya que las marcas en disputa, si bien poseen una palabra en común poseen además muchos otros elementos distintivos que las hacen fácilmente diferenciables entre sí y que conllevan a la imposibilidad de existencia de algún riesgo de confusión".* ----------

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

Resolución N° 0211

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 586 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARIS TOTAL FEED", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1966480 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO ISMAEL TEME .----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **BARIS TOTAL FEED** (solicitada) y **TOTAL MAX Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"BARIS TOTAL FEED"** y la marca oponente **"TOTAL MAX Y ETIQUETA"**, se evidencia que la solicitada está compuesta por 3 vocablos mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos y si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"TOTAL"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

BARIS TOTAL FEED (marca solicitada), y
TOTAL MAX Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **BARIS TOTAL FEED** (solicitada), y **TOTAL MAX Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo **"TOTAL"**, existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste **PHOS-CA-MIC TOTAL,** clase 31, Registro N° 500365 a nombre de AGRO-VETERINARIA TOTAL S.R.L.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.----------

Que, siendo así, el vocablo **"TOTAL"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0211

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 586 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARIS TOTAL FEED", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1966480 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO ISMAEL TEME .----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 586 de fecha 30 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BARIS TOTAL FEED"**, clase 31, Expediente. **N° 1966480** solicitada a nombre de **LUIS FERNANDO ISMAEL TEME.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0212

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 935 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESOMEZOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30500/2015, SOLICITADA POR QUIMFA S.A. -------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **HEISECKE Y CIA S.A.C.I.** y el representante convencional de la firma **SIDUS S.A.** en contra de la Resolución N° 935 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de diciembre de 2021 el representante convencional de **HEISECKE Y CIA S.A.C.I.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 935 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 30 de diciembre de 2021 el representante convencional de **SIDUS S.A.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 935 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 01 de abril de 2022 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos.----------

Que, en fecha 09 de junio de 2022, fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el apelante **SIDUS S.A.** por no expresar agravios, y se dispuso la prosecución de trámites.----------

Que, en fecha 11 de mayo de 2022, el representante convencional de **HEISECKE Y CIA S.A.C.I.** expresó agravios; y en fecha 26 de agosto de 2022 fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizando las marcas ESOMEZOL (solicitada) - ESOMEPRA y OMEZOL (oponentes) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, fonético e ideológico. Aunque las mismas compartan pequeños aspectos en comun, en su conjunto son plenamente distinguibles .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente"* .----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, **HEISECKE Y CIA S.A.C.I.** y manifiesta: *"La marca solicitada ESOMEZOL, reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante OMEZOL, en el mismo orden y secuencia de las 6 letras .../... existen notorias semejanzas en los planos gráfico, ortográfico y fonético .../... ambas marcas pretenden distinguir los mismos productos, en la misma clase".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La presente denominación hace alusión al ESOMEPRAZOL que es un fármaco del grupo de los inhibidores de la bomba de protones que actúa en el tracto gastrointestinal, reduciendo la secreción del ácido gástrico .../... el oponente no puede pretender monopolizar el uso de una marca que alude al compuesto químico que la compone .../... la marca oponente coexiste con otras marcas que poseen la misma palabra e incluso en su totalidad a la palabra OMEZOL: OMEZ, Reg. N° 471705 a nombre de DR.REDDY'S LABORATORIES; PRONEZOL, Reg. N° 422215 a nombre de COMFAR S.A.E.C.A"* .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0212

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 935 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESOMEZOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30500/2015, SOLICITADA POR QUIMFA S.A. -------

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"OMEZOL"** y la solicitud de registro de la marca **"ESOMEZOL"**, se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del radical ES. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar:----------

ESOMEZOL (marca solicitante), y
OMEZOL (marca oponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, tanto la marca oponente, **"OMEZOL"** como la marca solicitada **"ESOMEZOL"** se encuentran registradas para la totalidad de los productos de la clase 05. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son idénticos, teniendo en cuenta que ambos abarcan la totalidad de los productos de la clase que comparten. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la misma clase, 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 la solicitante registrar la marca "**ESOMEZOL**" en la misma clase 05. 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 935 de fecha 07 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ESOMEZOL"**, clase 05, Expediente. **N° 30500/2015,** solicitada a nombre de **QUIMFA S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0213

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1247 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 01889/2022, A NOMBRE DE CLEVERSON DAGOSTIN. ----------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CLEVERSON DAGOSTIN** contra la Resolución N° 1247 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **CLEVERSON DAGOSTIN** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1247 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de septiembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de octubre de 2023. Y por providencia de fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 ECHO, registrada con el número 482348 a favor de AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 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 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: "*El signo solicitado, HECHO (slogan Soluciones rápidas), cuenta con un rasgo fonético distintivo muy marcado .../... la palabra ECHO, proviene del inglés, la cual encuentra su significado en la acústica y sonidos rebotantes, su significado y pronunciación son semejantes a la palabra en español ECO y no a la palabra HECHO (del verbo hacer) .../... la marca de mi mandante está formada por 2 elementos característicos, la etiqueta y el agregado soluciones rápidas .../... mi mandante ya tiene derechos adquiridos*". ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada) y **ECHO** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ECHO"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el antecedente está compuesto únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de una marca conjunta acompañada de un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), y ECHO (marca base de rechazo)

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

Resolución N° 0213

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1247 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 01889/2022, A NOMBRE DE CLEVERSON DAGOSTIN. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco con la denominación HECHO en letras mayúsculas negras con un símbolo de palomita verde en la letra O, en la parte superior la figura de un círculo con un casco de protección y una rueda dentada con una llave para apretar que le cruza, en la parte inferior se encuentra la denominación soluciones rápidas en letras minúsculas negras, mientras que la segunda (marca base de rechazo) no cuenta con etiqueta alguna. ----------

marca solicitada

HECHO
soluciones rápidas

marca base de rechazo

denominativa

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada), y **ECHO** (base de rechazo) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar **HECHO/ECHO**, tenemos que la solicitada **HECHO** *Del part. de hacer* significa *"Acción u obra"*[1], mientras que la base de rechazo **ECHO** es una palabra en inglés que en su traducción significa "ECO"[2] la cual tiene tanto una pronunciación como una idea conceptual totalmente disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1247 de fecha 31 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° **01889/2022**, solicitada a nombre de **CLEVERSON DAGOSTIN.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] https://dle.rae.es/hecho
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=echo&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0214

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1246 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 01887/2022, A NOMBRE DE CLEVERSON DAGOSTIN. ----------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CLEVERSON DAGOSTIN** contra la Resolución N° 1246 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

R E S U L T A :

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **CLEVERSON DAGOSTIN** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1246 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de septiembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de octubre de 2023. Y por providencia de fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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 ECHO, registrada con el número 456459 y con el número 500342 a favor de YAMABIKO CORPORATION. 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 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: "*El signo solicitado HECHO, cuenta con un rasgo fonético distintivo muy marcado .../... en japonés la palabra ECHO, proviene del inglés, el cual encuentra su significado en la acústica y los sonidos rebotantes, y al ser esta palabra utilizada de manera similar que en el inglés, su significado y pronunciación también son semejantes .../... el signo hecho es un participio del verbo hacer .../... la marca de mi mandante está formada por 2 elementos característicos, la etiqueta y el agregado soluciones rápidas .../... mi mandante ya tiene derechos adquiridos .../... Si bien las denominaciones ECHO y HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS tienen elementos comunes, la pronunciación de dichas marcas son completamente diferentes, fonéticamente hablando, no existe posibilidad alguna de que las marcas sean confundidas entre sí, así también, el significado es diferente. La marca ECHO se pronuncia ECO y, hace referencia a las características propias del producto que el titular ofrece (maquinaria silenciosa producida con tecnología de iones), en cambio la marca HECHO se pronuncia tal cual como suena, HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS, y hace referencia exclusiva al propósito de la marca, de ofrecer al consumidor, los productos de la clase, al alcance de su mano".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada) y **ECHO** y **ECHO Y ETIQUETA** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la

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

percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ECHO"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el antecedente está compuesto únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de una marca conjunta acompañada de un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ECHO y ECHO Y ETIQUETA (marcas base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco con la denominación HECHO en letras mayúsculas negras con un símbolo de palomita verde en la letra O, en la parte superior la figura de un círculo con un casco de protección y una rueda dentada con una llave para apretar que le cruza, en la parte inferior se encuentra la denominación soluciones rápidas en letras minúsculas negras, mientras que la segunda (marca base de rechazo) cuenta con un fondo blanco con la denominación ECHO en letras mayúsculas negras y unas líneas o bandas oblicuas del lado izquierdo de la denominación. ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
HECHO soluciones rápidas	ECHO

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada), y **ECHO** y **ECHO Y ETIQUETA** (base de rechazo) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar **HECHO/ECHO**, tenemos que la solicitada **HECHO** *Del part. de hacer* significa *"Acción u obra"*[1], mientras que la base de rechazo **ECHO** es una palabra en inglés que en su traducción significa *ECO*[2] la cual tiene tanto una pronunciación como una idea conceptual totalmente disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

[1] https://dle.rae.es/hecho
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=echo&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0214

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1246 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 01887/2022, A NOMBRE DE CLEVERSON DAGOSTIN. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1246 de fecha 31 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 08, Acta N° **01887/2022**, solicitada a nombre de **CLEVERSON DAGOSTIN.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0215

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1248 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 01891/2022, A NOMBRE DE CLEVERSON DAGOSTIN. ----------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CLEVERSON DAGOSTIN** contra la Resolución N° 1248 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

R E S U L T A :

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **CLEVERSON DAGOSTIN** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1248 de fecha 31 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de septiembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de octubre de 2023. Y por providencia de fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

C O N S I D E R A N D O :

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 ECHO, registrada con el número 389916 y con el número 474933 a favor de YAMABIKO CORPORATION. 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 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: "*El signo solicitado HECHO, cuenta con un rasgo fonético distintivo muy marcado .../... en japonés la palabra ECHO, proviene del inglés, el cual encuentra su significado en la acústica y los sonidos rebotantes, y al ser esta palabra utilizada de manera similar que en el inglés, su significado y pronunciación también son semejantes .../... el signo hecho es un participio del verbo hacer .../... la marca de mi mandante está formada por 2 elementos característicos, la etiqueta y el agregado soluciones rápidas .../... mi mandante ya tiene derechos adquiridos .../... Si bien las denominaciones ECHO y HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS tienen elementos comunes, la pronunciación de dichas marcas son completamente diferentes, fonéticamente hablando, no existe posibilidad alguna de que las marcas sean confundidas entre sí, así también, el significado es diferente. La marca ECHO se pronuncia ECO y, hace referencia a las características propias del producto que el titular ofrece (maquinaria silenciosa producida con tecnología de iones), en cambio la marca HECHO se pronuncia tal cual como suena, HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS, y hace referencia exclusiva al propósito de la marca, de ofrecer al consumidor, los productos de la clase, al alcance de su mano*". ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada) y **ECHO** y **ECHO Y ETIQUETA** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la

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

percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"ECHO"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el antecedente está compuesto únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de una marca conjunta acompañada de un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ECHO y ECHO Y ETIQUETA (marcas base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco con la denominación HECHO en letras mayúsculas negras con un símbolo de palomita verde en la letra O, en la parte superior la figura de un círculo con un casco de protección y una rueda dentada con una llave para apretar que le cruza, en la parte inferior se encuentra la denominación soluciones rápidas en letras minúsculas negras, mientras que la segunda (marca base de rechazo) cuenta con un fondo blanco con la denominación ECHO en letras mayúsculas negras y unas líneas o bandas oblicuas del lado izquierdo de la denominación. ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
HECHO soluciones rápidas	ECHO

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada), y **ECHO** y **ECHO Y ETIQUETA** (base de rechazo) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar **HECHO/ECHO**, tenemos que la solicitada **HECHO** *Del part. de hacer* significa *"Acción u obra"*[1], mientras que la base de rechazo **ECHO** es una palabra en inglés que en su traducción significa *ECO*[2] la cual tiene tanto una pronunciación como una idea conceptual totalmente disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

[1] https://dle.rae.es/hecho
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=echo&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0215

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1248 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 01891/2022, A NOMBRE DE CLEVERSON DAGOSTIN. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1248 de fecha 31 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HECHO SOLUCIONES RÁPIDAS (SLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 07, Acta N° **01891/2022**, solicitada a nombre de **CLEVERSON DAGOSTIN.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1010 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Calcip-B", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06594/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A. ----------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.** y la representante convencional de la firma **INDEX S.A.C.I.** en contra de la Resolución N° 1010 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2022 la representante convencional de **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1010 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de octubre de 2022 el representante convencional de **INDEX S.A.C.I.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1010 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de octubre de 2022 y en fecha 31 de octubre de 2022 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos.----------

Que, en fecha 09 de diciembre de 2022, la representante convencional de **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.** expresó agravios; en fecha 03 de marzo de 2023, la representante convencional de **QUIMFA S.A.** contestó la expresión de agravios. ----------

Que, en fecha 18 de abril de 2023 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INDEX S.A.C.I.** ----------

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, las oposiciones se fundamentan en la supuesta similitud de las denominaciones, sin embargo, es relevante mencionar que actualmente las oponentes ya se hallan coexistiendo con varias marcas registradas en la clase 5 que también utilizan la partícula CALCI como parte de su denominación .../... CALCIP-B, CALCIN y CALCIPUR se verifica que poseen diferencias gráficas y auditivas, no dejan el mismo recuerdo e impresión .../... esta dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedentes por así corresponder en derecho, consecuentemente corresponde confirmar el Dictamen Nº 462/2022, emitido por la jefatura de la tercera sala.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. y manifiesta: *"(...) las marcas enfrentadas comparten la misma parte inicial, con lo cual se crearía en el público consumidor la falsa impresión de que ambas son parte de la misma familia de marcas, formadas con el mismo prefijo, por lo cual ellas son evocativas la una de la otra, produciéndose así la confundibilidad indirecta .../... de concederse el registro de la solicitud de la marca CALCIP-B se estaría induciendo al público a creer que se trataría de una nueva marca más de propiedad de mi mandante y así se estaría consintiendo*

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

Resolución N° 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1010 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Calcip-B", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06594/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A. ----------

un acto de competencia desleal, en detrimento de los derechos de mi principal .../... El hecho de que la partícula CALCI sea usada en otras marcas concedidas a favor de distintos propietarios en la clase pedida no significa que la coexistencia invocada por el Inferior sea pacífica. O pudiera ocurrir que las marcas que ya coexisten lo hacen en virtud a un acuerdo de coexistencia .../... por si las semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas no fueran suficientes como para ameritar rechazo de la marca CALCIP-B, debe ser considerado que las marcas en pugna amparan la misma clase, por que el riesgo de confusión y de asociación entre sus propietarios se verá notoriamente acrecentado .../... se puede concluir que, al ser la marca CALCIP-B una burda imitación de la marca CALCIN de propiedad de mi mandante, aquella carece de los requisitos para el registro de marcas nuevas, pues que para que una sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)". ----------

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) la presente denominación hace alusión al CALCIO que es "es un suplemento alimenticio usado cuando la cantidad de calcio consumido a través del régimen alimenticio no es suficiente", atento a lo expuesto anteriormente invoco lo dispuesto en la Ley Nº 2320/03 .../... le sumamos lo mencionado por la Ley Nº 1119/97 sobre "PRODUCTOS DE LA SALUD Y OTROS" específicamente en su Art. 18 Inciso 1 "Como norma general, los medicamentos sólo serán dispensados con receta. La autoridad sanitaria nacional establecerá los requisitos mínimos, características y plazo de validez de las recetas", no pudiendo ser asociadas ambas denominaciones ya que el público consumidor sabrá diferenciarlas de acuerdo a lo prescripto en su respectiva receta emitida por el médico correspondiente .../... Cabe resaltar la coexistencia pacífica entre registros de marcas con partícula CALCI .../... existe una variada jurisprudencia de coexistencia en la misma clase 05, donde coexisten marcas casi similares a nombre de diferentes titulares, pongo a consideración de la Señora Directora General las presentes denominaciones que estuvieron enfrentadas en un litigio, y que actualmente coexisten, a fin de exponer que CALCIN y CALCIP-B pueden coexistir por poseer las mismas diferencias que los presentes REGISTROS DE MARCAS, no pudiendo omitirse dicho criterio para la evaluación de la presente oposición, los mencionados registros son los siguientes".*----------

Que, en primer término, si bien fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INDEX S.A.C.I.** con relación a las marcas oponentes **"CALCIPUR"** y **"CALCIPUR DC"**, se encuentra pendiente de resolución la apelación formulada por la firma **GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.** como titular de la marca **"CALCIN"**, clase 05, la cual será objeto de análisis en la presente resolución. ----------

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"Calcip-B"** (solicitada en clase 05) y **"CALCIN"** (oponente en la clase 01). ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"CALCIN"** y la solicitud de registro de la marca **"Calcip-B"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar únicamente la sílaba **CALCI**, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

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

Resolución N° 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1010 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Calcip-B", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06594/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A. ----------

Calci-p-B (marca solicitante), y
CALCI-N (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **Calcip-B** (solicitada), y **CALCIN** (oponente), se comparte el vocablo "**CALCI**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CALCID,** clase 05, Registro N° 576030 a nombre de LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A.; **CALCIPILL**, clase 05, Registro N° 573257 a nombre de V Y T FARMA S.A.; **CALCICAT,** clase 05, Registro N° 551029 a nombre de SCAVONE HNOS. S.A.; **CALCIMAX,** clase 05, Registro N° 504474 a nombre de MEGALABS PARAGUAY S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "**CALCI**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".* ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, "ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario".* Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada".----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1010 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Calcip-B", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06594/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1010 de fecha 06 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"Calcip-B"**, clase 05, Expediente. **N° 06594/2022**, solicitada a nombre de **QUIMFA S.A.**----------

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

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

ocurre con el presente caso analizado, circunstancia que sería diferente si el signo estuviera acompañado de algún otro elemento y no incurrir en la prohibición legal mencionada. ----------

Que, la denominación cuyo registro se solicita "OFFICE EXPERT", incurre en la descripción y calificación del producto 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 productos ofrecidos cuando en su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? 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 productos, acarreando con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás comerciantes del rubro quienes se verían perjudicados por una "marca que califica", sus propios productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos. ----------

Que, respecto a las palabras descriptivas (no calificativas), si bien las mismas se encuentran formando parte de innumerables marcas, las mismas deben ir acompañadas de otros elementos. En ese sentido lo ha entendido la doctrina al expresar que: *"Las designaciones descriptivas pueden formar parte de un conjunto marcario cuando existen determinados diferenciales[3]"*. Este mismo criterio es seguido por el Art. 16 de la Ley N° 1294/98 de Marcas al expresar que en una marca compuesta por un conjunto de signos, la protección de exclusividad no se extenderá a aquellos elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesarios en el comercio. Sin embargo, en el caso analizado, la denominación no presenta ningún elemento diferencial, y la simple agrupación de dos palabras no torna original al signo, a pesar del estudio en conjunto que del mismo se deba realizar pues, la reivindicación en conjunto no puede ser esgrimida como un argumento para soslayar una prohibición legal expresa. ----------

Que, el apelante, en reiteradas ocasiones, expresa que la solicitud no es genérica para la clase 16, sin embargo, al visualizar la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador, se observa la genericidad de la solicitud de autos. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar y sí se encuentran cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica en la clase 16, por tanto, incurre en una de las prohibiciones previstas en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas. ----------

Que, de concederse la solicitud de registro "OFFICE EXPERT Y ETIQUETA" en el nomenclador solicitado, se estaría quitando del dominio público las palabras que componen la denominación solicitada, siendo las mismas de uso necesario y habitual para la clase; pues, resultaría inadmisible que el solicitante sea el único que pueda apropiarse de una marca que constituye la descripción o designación habitual de esta tipo de producto, existiendo en el comercio un sinfín de marcas que comercializan los mismos articulos.----------

Que, esta Dirección considera que la denominación "OFFICE EXPERT Y ETIQUETA" tal y como ha sido presentada no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, ni denominativos ni el

[3] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas 8° Edición. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 77 citando el fallo *Multicanal S.A. y LAPTV Atlanta Partners, 2005.*

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

Resolución N° 0217

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1938 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OFFICE EXPERT Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 73638/2017, SOLICITADA POR HSIAO TON HSIEH.----------

gráfico, presenta la distintividad necesaria para convertirse en marca, pues todos los elementos son comunes. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, esta Dirección considera que corresponde confirmar la Resolución N° 1938 dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecida en la última parte del inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1938 de fecha 27 de octubre del 2018, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca **"OFFICE EXPERT Y ETIQUETA",** Clase 16, solicitada a nombre de **HSIAO TON HSIEH.----------**

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"OFFICE EXPERT Y ETIQUETA",** Clase 16, Expediente. **N° 73638/2017,** solicitada a nombre de **HSIAO TON HSIEH.----------**

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0217

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1938 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OFFICE EXPERT Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 73638/2017, SOLICITADA POR HSIAO TON HSIEH.----------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HSIAO TON HSIEH** en contra de la Resolución Nº 1938 de fecha 27 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **HSIAO TON HSIEH** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1938 de fecha 27 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 25 de enero de 2019, el representante convencional de **HSIAO TON HSIEH** expresó agravios; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2019. ----------

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." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos: "(...) *la denominaciòn en idioma inglés "OFFICE EXPERT", traducida al castellano significa "EXPERTO EN OFICINA"; y tal como podemos observar más abajo, la denominación está compuesta por las siguientes palabras: "OFFICE", cuyo significado en castellano es "OFICINA". Tanto en inglés como en castellano, no hace alusión a la clase que desea proteger, ya que desde la Clase 16 protege ARTICULOS/PRODUCTOS que si bien se UTILIZAN en una oficina, no son una OFICINA en sí. Cabe destacar que una oficina no es un artículo/ producto, por lo tanto, no está comprendido dentro de la clasificación internacional de productos, por lo que no puede ser considerar genérica para la clase 16. - Por otor lado, la palabra "EXPERT" cuya traducción al castellano es "EXPERTO" tampoco puede ser considerada genérica y mucho menos descriptiva para la Clase que se desea proteger. EXPERTO no es un producto o un artículo, por lo que no es una palabra genérica para la clase. Tampoco es una palabra descriptiva de los productos, ya que los productos no pueden "expertos" .../... Cabe destacar además que la solicitud de registro de marca de mi mandante no fue objeto de oposición u objeción alguna por parte de terceros* (...)"----------

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

Que, en ese orden de ideas, 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.--

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

Resolución N° 0217

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1938 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OFFICE EXPERT Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 73638/2017, SOLICITADA POR HSIAO TON HSIEH.----------

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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "OFFICE EXPERT Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la clase 16 del nomenclador internacional comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina: *"Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.."*[1] ----------

Que, la denominación solicitada OFFICE EXPERT Y ETIQUETA, fue presentada para cubrir productos de la clase 16 del nomenclador tales como: *"artículos de oficina, a saber: grapadoras (artículos de papelería), abrochadores (artículos de papelería), artículos de escritura, artículos de papelería, cortapapeles (artículos de oficina) / abrecartas (artículos de oficina) / guillotinas (artículos de oficina), dediles (artículos de oficina), fichas (artículos de papelería), archivadores (artículos de oficina), perforadoras (artículos de oficina), líquidos correctores (artículos de oficina); sacabocados (artículos de oficina), artículos de oficina, excepto muebles, cintas correctoras (artículos de oficina); marcadores (artículos de papelería), fundas porta documentos (artículos de papelería), cintas engomadas (artículos de papelería), blocs (artículos de papelería), sobres.-"*----------

Tras el análisis del caso de autos, "OFFICE EXPERT" o su traducción, *"EXPERTO EN OFICINA"* la denominación designa el género o la especie para los productos cuya protección solicita, sumada a que el vocablo "EXPERT" resulta calificativo para describir al producto, que podría confundir al consumidor en cuanto a la calidad de los productos a ser comercializados bajo esta marca; no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.----------

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "*Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria*".[2] ----------

Que, si bien el apelante cita algunas marcas que han sido concedidas, las cuales poseen en sus denominaciones la palabra "OFFICE", las mismas se encuentran acompañadas de otros elementos mediante los cuales adquieren la suficiente distintividad, sin llegar a calificar características del producto, como

[1] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=16&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

[2] VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 964 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOSLIP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12402/2015, SOLICITADO POR LABORATORIOS PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.----------

Asunción, 17 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.** contra la Resolución N° 964 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 17 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 964 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de febrero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 13 de agosto de 2020, el representante convencional de **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.** expresó agravios; dictándose en fecha 28 de septiembre de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 14 de abril de 2021, la representante convencional de **INDEX S.A.C.I.** contestó la expresión de agravios. ----------

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 14 de junio de 2021.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al realizar un cotejo, surge que la solicitante reproduce casi íntegramente la marca oponente, y se encuentra depositada en la misma clase 05, por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad .../... es criterio de esta Direcciòn, confirmar el Dictamen Nº 102/19 emitido por la Jefatura de Asuntos Litigiosos, 1ra Sala y hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) El fundamento - único- del rechazo sobre la confundibilidad de los signos, consiste en una raíz de uso común en la clase 5, cuya exclusividad no pertenece a la adversa. En efecto, los signos confrontados coinciden únicamente en el elemento "MENO", el cual constituye numerosos registros marcarios .../... Todos ellos presentan- al igual que la presente solicitud de mi principal- agregados distintivos que imprimen a sus respectivos conjuntos una fisonomía particular y, por tanto, inconfundible .../... al tratarse de medicamentos cuyo consumo repercute en la salud humana, demandan la intervención de profesionales de la salud para su prescripción .../... los productos de la clase 05 se expiden bajo receta, por medio de profesionales, no cabría hablar de confusión entre productos a adquirirse".*----------

Que, contesta la expresión de agravios la oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) Al contrario de lo afirmado por la apelante las marcas enfrentadas MENOSLIP- MENOCLIM no podrán*

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

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 964 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOSLIP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12402/2015, SOLICITADO POR LABORATORIOS PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.----------

coexistir sin posibilidad de confundirlas, debido a la manifiesta semejanza existente entre las dos marcas, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético. Como acertadamente se sostiene en la resolución recurrida el conjunto visual y fonético son manifiestamente parecidos tanto a la vista como al oído. .../... la Autoridad Administrativa no ha hecho otra cosa sino confirmar y verificar la manifiesta semejanza existente entre las marcas enfrentadas. No puede ser de otra manera por que es evidente que la diferencia de dos letras al final de las denominaciones en pugna pueda constituirse en una diferencia fundamental y que haga posible que las marcas MENOSLIP y MENOCLIM puedan coexistir en el mercado sin riesgo de asociación y confusión entre ellas .../... La contraparte descalifica la Resolución administrativa impugnada por el hecho de que las marcas MENOSLIP y MENOCLIM están formadas por una raíz supuestamente genérica, la cual es MENO, y en consecuencia este hecho, según ella, es decisivo para que emita el registro de la marca solicitada .../... En el presente caso no se cumple el requisito mencionado, porque las sílabas SLIP y CLIM, de ninguna manera cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas suficientemente entre sí, debido a que de las cuatro letras que la forman dos son iguales la letra L y la letra I .../... El hecho de que se encuentren registradas algunas marcas con la raíz MENO como parte de la ortografía de todas ellas no modifican el principio básico en materia marcaria de la novedad y especialidad". ----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"MENOSLIP"** y la marca oponente **"MENOCLIM"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(SLIP vs. CLIM)**, siendo similar únicamente el vocablo **"MENO"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

MENOSLIP **(marca solicitada), y**
MENOCLIM **(marca oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **MENOSLIP** (solicitada), y **MENOCLIM** (oponente), se comparte el vocablo "**MENO**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MENODIM,** clase 05, Registro N° 451340 a nombre de PHARMA INTERNATIONAL S.A.; **MENOSTAR,** clase 05, Registro N° 488115 a nombre de BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH; **MENO CHECK,** clase 05, Registro N° 514240 a nombre de FARMEDIS S.A.; **MENOPAS,** clase 05, Registro N° 527324 a nombre de HEISECKE & CIA. S.A.C.I.; **MENOGER,** clase 05, Registro N° 527325 a nombre de HEISECKE & CIA. S.A.C.I.; **MENOPAX,** clase 05, Registro N° 548597 a nombre de HEISECKE & CIA. S.A.C.I.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 964 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MENOSLIP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12402/2015, SOLICITADO POR LABORATORIOS PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.----------

Que, siendo así, el vocablo "**MENO**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".* Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, "ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario".* Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada".----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 964 de fecha 31 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MENOSLIP"**, clase 05, Expediente **N° 12402/2015**, solicitada a nombre de **PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.**----------

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

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

esolución N° 0219

)LUCIÓN N° 1419 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
IARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2080947 A NOMBRE DE
---

gravios el solicitante **FORDI S.A.** y manifiesta: *"(...) entre las marcas .N), **FORTIS** NADIE VENDE + BARATO (SLOGAN), **FORTIS** CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, **FORTIS** COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN), **FORTIS** comprá más, Ahorra más (slogan y etiqueta), **FORTIS** MAYORISTA ATACADO y Etiqueta y **FORTIS** VIVE MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) y la marca **FORDI** de mi mandante, no hay ningún riesgo de confusión ni siquiera ideológica, ya que son palabras totalmente diferentes .../... Si bien ambas marcas están en la misma clase 35, a la vez protegen la comercialización de productos muy diferentes. La marca de la apelante FORTIS y todos sus slogans, protegen servicios prestados por un supermercado, como podemos apreciar en la descripción de servicios protegidos de cada marca mencionada más arriba."*----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **FORDI Y ETIQUETA** (solicitada) y la marca ***FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN), FORTIS NADIE VENDE + BARATO (SLOGAN), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN), FORTIS comprá más, ahorra más (slogan y etiqueta), FORTIS MAYORISTA ATACADO y etiqueta y FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)*** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, a simple vista podemos observar que las marcas en pugna están compuestas por la partícula **"FOR-"**, ambas con desinencias muy disímiles **"-DI"** (solicitante), **"-TIS"** (oponente) esta diferencia genera una distinción auditiva clara entre ambas marcas. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar: ----------

Que, si bien ambas marcas están en la misma clase 35, a la vez protegen la comercialización de productos muy diferentes. La marca oponente **"FORTIS"** y todos sus slogans, protegen servicios prestados por supermercados, **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN):** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza: articulos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),* **FORTIS NADIE VENDE + BARATO (SLOGAN):** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatados, productos de limpieza, articulos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina NO se reivindica derechos exclusivos sobre slogan (Nadie vende + barato),* **FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN):** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza: articulos de supermercado en general; artículos de ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),* **FORTIS COMPRA MAS, AHORRA MAS:** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; articulos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),* **FORTIS COMPRA MÁS, PAGA MENOS:** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; articulos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),* **FORTIS MAYORISTA ATACADO:** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; articulos*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1419 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORDI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2080947 A NOMBRE DE FORDI S.A. ----------

Asunción, 24 ABR 2024

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma **SOCIETAL S.A.** contra la Resolución N° 1419 de fecha 28 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de **SOCIETAL S.A.** e interponen Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1419 de fecha 28 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 14 de junio de 2023 fueron dictadas la providencias que concedieron los recursos interpuestos.----------

Que, en fecha 23 de octubre de 2023, el representante convencional de **SOCIETAL S.A.** expresó agravios; y en fecha 29 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de enero de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en **FORDI Y ETIQUETA** (marca solicitada) vs. **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)** (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideologico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan partículas en común, en su conjunto son plenamente distinguibles .../... la marca solicitada se halla compuesta por el vocablo FORDI, y un logotipo/distintivo que difiere ampliamente del utilizado por la marca oponente; existen diferencias notorias entre las marcas en pugna. Al pronunciar las denominaciones de seguido se aprecian las diferencias auditivas entre las mismas .../... esta dirección considera que la marca solicitada reúne los elementos de novedad, originalidad y especialidad; y no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el Artículo 2 de la ley de Marcas Nº 1294/98".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **SOCIETAL S.A.** y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente que entre las marcas enfrentadas **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN), FORTIS NADIE VENDE + BARATO (SLOGAN), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN), FORTIS comprá más, ahorra más (slogan y etiqueta), FORTIS MAYORISTA ATACADO y etiqueta y FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)** de mi mandante y **FORDI Y ETIQUETA** existan diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico que las torne plenamente distinguibles, tal como afirma el inferior, pues el elemento principal y preponderante de las reconocidas marcas de propiedad de mi mandante, el vocablo **FORTIS**, se encuentra casi totalmente reproducido en la marca cuyo registro se pide en estos autos. Resulta evidente que dicho vocablo es el principal y preponderante en las marcas de mi mandante pues los elementos restantes, colocados a continuación del mismo, forman tan solo el slogan o frase publicitaria, por lo que solo cabe cotejar la palabra **FORTIS** con la solicitud de la marca **FORDI**, siendo ambas casi idénticas".-*

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

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1419 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORDI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2080947 A NOMBRE DE FORDI S.A. ----------

de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco), **FORTIS VIVI MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUI (SLOGAN):** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; articulos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco),* en contrapartida la solicitante **"FORDI" Y ETIQUETA** comprende la cobertura de: *Servicios de importación, exportación y comercialización de insumos, elementos y equipos para la explotación agropecuaria, productos agroquímicos e implementos agrícolas, comercialización al por mayor y al por menor de productos como: fertilizantes, insecticidas, abono, semillas, plantas, flores, frutas, hortalizas.* A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro agropecuario por parte de la solicitada y rubro de supermercado por parte de la oponente). ----------

Que, Dicho esto traemos a colación lo mencionado por el Dr. Jorge Otamendi en su obra DERECHO DE MARCAS, *"Por lo general, la clase de público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y su origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios".*----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia. Si bien es cierto que entre las denominaciones **FORDI Y ETIQUETA** (solicitada) y la marca ***FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN), FORTIS NADIE VENDE + BARATO (SLOGAN), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN), FORTIS comprá más, ahorra más (slogan y etiqueta), FORTIS MAYORISTA ATACADO y etiqueta y FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)*** (oponente), se comparte la partícula **"FOR"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **FORTIN SOCIEDAD ANONIMA,** clase 35, Registro N° 495755 a nombre de FORTIN SOCIEDAD ANONIMA; **FORTUNA,** clase 35, Registro N°471065 a nombre de ANIBAL CARMELO CABALLERO PARADEDA; **FORGREEN,** clase 35, Registro N° 412690 a nombre de FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco, denominación FORDI en letras de color verde, figura de una planta al costado de la F, mientras que la segunda (marca base de oposición) cuenta con un triangulo con la punta hacia abajo. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1419 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORDI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2080947 A NOMBRE DE FORDI S.A. ----------

marca solicitada

FORDI

marca oponente

FORTIS
Compra más, Ahorra más

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1419 de fecha 28 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FORDI Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente. **N°2080947**, solicitada a nombre de **FORDI S.A**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 598 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLUE FOX", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 03568/2018 A NOMBRE DE RAPALA VMC OYJ.----------

Asunción, 24 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RAPALA VMC OYJ** en contra de la Resolución N° 598 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2019 se presenta el representante convencional de **RAPALA VMC OYJ** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 598 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 12 de septiembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 29 de octubre de 2019, el representante convencional de RAPALA VMC OYJ expresó agravios; en fecha 27 de febrero de 2020, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 28 de mayo de 2020 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Tras un análisis de la solicitud de marca BLUE FOX vs. la marca oponente FOX 40 resulta evidente que entre ellas existe una innegable similitud que lleve a encontrar ciertos puntos de conexión entre ambas.../... Se destaca la reproducción total de la denominación FOX de la oponente en la solicitud BLUE FOX, lo cual genera riesgo de confusión entre las marcas en pugna.../... El riesgo de confusión y/o asociación existente, la marca solicitada se encuentra en las disposiciones del Artículo 2° inc. f) "de la Ley de Marcas.../... Además de la solicitud denominativa, la solicitud ha sido depositada en la clase 28, misma clase en la que la oponente posee registro, así como también está registrada en clases relacionadas.../... Por lo expuesto, la oposición deducida deviene procedente.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RAPALA VMC OYJ y manifiesta: *"(...) El Señor Director encontró que existen "ciertos puntos de conexión entre ambas", en otras palabras las separó vocablo por vocablo. Resulta más que evidente que no las cotejo en sus conjuntos.../.... No se detuvo a analizar que la marca solicitada también está compuesta en su conjunto, por el vocablo BLUE, que por ubicación en el contexto marcario, es el protagónico y el que queda en la mente del consumidor. y es precisamente el que vuelve diferente a la marca registrada de la solicitada alejando el riesgo de confusión o de asociación que tan celosamente pretende proteger.../... La marca solicitada por mi mandante está destinada a proteger Juegos, juguetes y artículos de juego; Aparatos de videojuegos; Artículos de deporte y gimnasia; Decoración para árboles de Navidad; Aparejos de pesca; Salabardos de pesca; Boyas de pesca; Cañas de pescar; Señuelos para la pesca; Cebos artificiales para la pesca; Carretes de pesca; Portacarretes; Líneas de pesca; Anzuelos de pesca; Cajas de aparejos de pesca; Bolsas adaptadas para aparejos de pesca mientras que la marca registrada está limitada a Equipamientos atléticos, tales como protectores bucales.../... Es evidente que el A-quo no leyó la contestación de la oposición, la cual reviste de importancia cuando al*

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

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 598 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLUE FOX", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 03568/2018 A NOMBRE DE RAPALA VMC OYJ.----------

momento del cotejo se tiene enfrentadas dis marcas con productos limitados.../... Queda en sus manos Señora Directora corregir y revocar en todas sus partes la resolución recurrida..----------

Que, contesta la expresión de agravios la firma oponente, y manifiesta: *"(...) La citada resolución rechaza la solicitud de registro de la contraparte, sobre argumentos bien determinados y precisos que lo justifican plenamente, son correctas y conforme a derecho.../.... Las marcas en conflicto contienen los mismos elementos distintivos, por lo que son confundibles entre sí.../..., La marca solicitada ha sido depositada en la clase 28, clase relacionada a la que mi mandante tiene registrada en nuestro país sobre la que ya tiene derechos adquiridos que le permiten la defensa de sus intereses.../... El solicitante tan solo se ha limitado a añadir la palabra BLUE o azul en inglés, acompañando a la denoinación central solicitada FOX.../... De este hecho concluimos que la parte fundamental e la marca solicitada es idényica a las marcas registradas y por lo tanto existe identidad en todos los planos entre la marca solicitada y la marca base de oposición.../... La marca solicitada BLUE FOX se asemeja igualmente a la denominación social de mi mandante FOX 40 INTERNATIONAL INC.../... la marca solicitada se encuentra incursa en las prohibiciones de orden legal establecidas en el Art. 2°, 12° de la Ley de Marcas, motivo por el cual la resolución recurrida debe ser confirmada, la solicitud rechazada y se debe disponer su archivo sin más trámite.----------*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"BLUE FOX" (solicitada)** y **"FOX 40 " (oponente).----------**

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **BLUE FOX,** clase 28 (solicitada) y **FOX 40,** clase 28 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**FOX**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

BLUE FOX	(marca solicitada), y
FOX 40	(marca oponente)

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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a

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

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

favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **BLUE FOX** (solicitada), y **FOX 40** (base de oposiciòn) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual..----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **BLUE FOX** (solicitada), y **FOX 40** (marca oponente), se comparte el vocablo "**FOX**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **STAR FOX,** clase 28, Registro N° 580364 a nombre de Nintendo Of America Inc,; **SILVER FOX**, clase 28, Registro N° 535383 a nombre de Lei Shyue Chian; **FOXCARBON,** clase 28, Registro N° 499591 a nombre de Marine Sports S.a.;extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "FOX" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, la solicitud de registro de marca **"BLUE FOX"** ha sido presentada para amparar productos de la clase 28 tales como: *"Juegos, juguetes y artículos de juego; Aparatos de videojuegos; Artículos de deporte y gimnasia; Decoración para árboles de Navidad; Aparejos de pesca; Salabardos de pesca; Boyas de pesca; Cañas de pescar; Señuelos para la pesca; Cebos artificiales para la pesca; Carretes de pesca; Portacarretes; Líneas de pesca; Anzuelos de pesca; Cajas de aparejos de pesca; Bolsas adaptadas para aparejos de pesca"*; mientras que la marca oponente **"FOX 40"** protege servicios de la clase 28 tales como: *"Equipamientos atléticos, tales como protectores bucales"*----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 28, no hay relación entre los productos de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los productos a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente

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

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 598 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLUE FOX", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 03568/2018 A NOMBRE DE RAPALA VMC OYJ.----------

porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes. Es más, los lugares de venta de las marcas enfrentadas serán diferentes.----------

Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 28 con las mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. ----------

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 598 de fecha 22 de julio de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BLUE FOX"**, clase 28, Expediente N° 03568/2018, solicitada a nombre de **RAPALA VMC OYJ**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 404 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITRUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84252/2022, SOLICITADA POR ROMAN Y COMPAÑIA S.A.----------

Asunción, 24 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ROMAN Y COMPAÑIA S.A.** en contra de la Resolución N° 404 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de **VITRIUM CAPITAL PARAGUAY S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 404 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023, la representante convencional de VITRIUM CAPITAL PARAGUAY S.A. expresó agravios; y en fecha 29 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios por parte del representante convencional de la firma solicitante ROMAN Y COMPAÑIA S.A. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Realizado el análisis de viabilidad o no del registro de la marca VITRUM, ante la oposición en base al registro extranjero de la marca VITRIUM CAPITAL, si bien es cierto la oponente en la etapa procesal correspondiente ha demostrado ser titular de la marca en el extranjero, no es menos cierto la solicitante es quien obtuvo el Derecho de Propiedad en nuestro país por cuanto que la misma solicitó a su nombre la marca con antelación a la oponente, en fecha 27 de septiembre de 2022 con 5 meses de antelación a la firma oponente quien la solicitó el 08 de febrero de 2023, y como nuestra legislación en la materia se encuentra establecida en el principio de la prioridad en el Art. 12 para la obtención del derecho solicitado, por lo tanto a la firma ROMAN Y COMPAÑIA S.A. le asiste el derecho invocado.../... La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../.... Esta Dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada improcedente"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, VITRIUM CAPITAL PARAGUAY S.A. y manifiesta: *"(...) VITRIUM, CAPITAL se encuentra en el mercado presente en el mercado paraguayo desde el año 2020. Incluyendo hasta la fecha, sigue inyectando un capital importante al país, invirtiendo de manera más que significativa en el sector inmobiliario.../... No cabe duda que la marca VITRIUM, CAPITAL fue posicionada en el país con anterioridad a VETRUM.../... La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de la DINAPI resolvió de manera injusta, sin asidero jurídico alguno que permita comprender cómo es que , a pesar de la existencia del Protocolo del Mercosur, se rechace la oposición por parte de una marca que cuenta uso previo, incluso por mayor plazo legal mínimo exigido y que cuenta además con vasto reconocimiento internacional.../... Podemos observar que la contraparte, al pretender registrar una marca con tal semejanza gramática y fonética a la de mi mandante infringe más de uno de los incisos regulados por el artículo 2° de la Ley de Marcas.../... Decir que la contraparte desconocía la existencia previa de la marca VITRIUM CAPITAL resulta poco creíble.../... Conceder el registro de la contraparte no solo representaría un acto de mala fe, sino que además generaría el incumplimiento de un sinfín de normas nacionales e internacionales que tienen*

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

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 404 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITRUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84252/2022, SOLICITADA POR ROMAN Y COMPAÑIA S.A.----------

por objeto la protección del público consumidor.../.... Las denominaciones en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético.../... En base a las consideraciones solicito dicte resolución revocando la Resolución N° 404/2023."----------

Que, a su vez, la firma solicitante ROMAN Y COMPAÑIA S.A.contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"Solicito el rechazo de este agravios por fundarse en una semejanza inexistente, inclusive para los ojos y oídos de los clientes finales.../... La contraparte basa su agravio en la marca solicitada posterior a la solicitud de mi mandante, conforme se puede probar en el Expediente N° 2308218 y 2308216 VITRIUM CAPITAL de fecha 08 de febrero de 2023, como consta en el Sistema de Gestión de Trámite Digital. (SPRINT).../... Al hacer la comparación, vemos que la pretendida semejanza jamás existió.../... Las denominaciones son totalmente diferentes, puesto que por un lado tiene raíces que han pasado a uso común dentro de la clase 36, y por otro poseen terminaciones totalmente diferentes y fáciles de distinguir.../... Está claro que las marcas de autos, protegen los mismos servicios, pero con la diferencia notable de que no son similares, ya que poseen características muy diferenciales, por lo que la confusión no podría darse bajo ninguna circunstancia, echando con ello por el suelo argumentos equívocos expuestos por la contraria.../... Mi mandante obr en todo momento con absoluta buena fe, teniendo más de 40 años en el rubro, sin perjudicar a terceros y de acuerdo a lo que establece la ley 1294/98 de Marcas, mi mandante tiene la prioridad conforme la prelación de la mesa de entrada en fecha 27 de septiembre de 2022.../... Por tanto, atento a las consideraciones expuestas solicito se dicte resolución rechazando la expresión de agravios por improcedente e inconducente.----------*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"VITRUM"** (solicitada en clase 36) y **"VITRIUM"** (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 36 y 37). ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca VITRIUM CAPITAL, registrada en Argentina y Uruguay; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros países, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 08 de febrero de 2023, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 27 de septiembre de 2022. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

Siguiendo con el análisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 404 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITRUM", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84252/2022, SOLICITADA POR ROMAN Y COMPAÑIA S.A.----------

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas limitaciones, ya que existen categorías de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de protección especial ante su registro en países del extranjero, no es el caso de la marca oponente.----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca extranjera VITRIUM CAPITAL, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca **VITRUM**. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 404 de fecha 03 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITRUM"**, clase 36, Expediente **N° 84252/2022,** solicitada por la firma **ROMAN Y COMPAÑIA S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0222

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2891 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLE HAAN", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 28664/2014 A NOMBRE DE COLE HAAN LLC. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **COLE HAAN LLC** en contra de la Resolución N° 2891 de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de **COLE HAAN LLC** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 2891 de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 26 de marzo de 2018 no se hace lugar al recurso de reconsideración y se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de noviembre de 2018. Y por providencia de fecha 01 de febrero de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 COLEMAN GO!, registrada con el número 369933 en fecha 15 de octubre de 2012 a favor de THE COLEMAN COMPANY, INC.; 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante COLE HAAN LLC y manifiesta: *"Si bien ambas denominaciones inician con la frase "Cole", las mismas cuentan con frases adicionales que hacen que las marcas suenen y se vean diferentes .../... la marca registrada pertenece a THE COLEMAN COMPANY reconocido fabricante de equipamiento para uso al aire libre mientras que los productos ofrecidos por mi mandante son para uso diario".* ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 369933 de la marca "COLEMAN GO!" a nombre de THE COLEMAN COMPANY, INC. venció el 15/10/2022, 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, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "COLE HAAN", solicitada por COLE HAAN LLC. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0222

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2891 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLE HAAN", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 28664/2014 A NOMBRE DE COLE HAAN LLC. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2891 de fecha 27 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"COLE HAAN"**, clase 18, Expediente **N° 28664/2014**, solicitada a nombre de **COLE HAAN LLC.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 56235/2018 A NOMBRE DE J.C.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COMAGRO S.A.E.** en contra de la Resolución N° 192 de fecha 22 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de **COMAGRO S.A.E.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 192 de fecha 22 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de octubre de 2020, el representante convencional de **COMAGRO S.A.E.** expresó agravios; y en fecha 19 de mayo de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de noviembre de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizando las marcas VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. VALCO Y ETIQUETA (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, como tambien cuentan con diferencias en las clases solicitadas, siendo la solicitada para servicios de la clase 37 y la oponente para los productos de la clase 07 .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Si bien es cierto, la marca solicitada contiene otro elemento, la palabra CONSTRUCCIONES esta no otorga distintividad .../... el uso común es la palabra VIALCO, al ser cotejado con la marca base de esta oposición puede verse que se diferencian tan solo en una letra "I", la cual pasa desapercibida, dando la falsa impresión que son parte de una misma familia de marcas .../... no obstante el hecho de que las marcas en conflicto se hallan en clases diferentes, salta a la vista la estrecha relación entre ellas, las construcciones solo serian posibles por medio del uso de herramientas y máquinas, es decir, los productos de la clase 07".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto, como lo es VALCO a VIALCO CONSTRUCCIONES .../... es de total improbabilidad que exista alguna asociación entre las marcas debido a que las denominaciones son totalmente opuestas gráfica, fonética, visual y conceptualmente y diferenciables entre sí".* ----------

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

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

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 56235/2018 A NOMBRE DE J.C.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA** (solicitada) y **VALCO Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos VIALCO CONSTRUCCIONES, mientras que la oponente cuenta con un solo vocablo VALCO, y si bien es cierto que presentan cierta similitud, no es menos cierto que la solicitada incorpora la letra I, lo que le aporta una distintividad fonética, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"VALCO Y ETIQUETA"** registrada en la clase 07 cubre los **productos** de *"Todos, entre ellos, maquinas y maquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestre), acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, incubadoras de huevos, distribuidores automáticos."*; mientras que la marca en trámite de registro **"VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 37 *"Servicios de construcción"*. ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "**VALCO Y ETIQUETA**" en la clase 37, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA**". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con el vocablo VIAL en color negro y CO en color gris, y en la parte inferior la denominación CONSTRUCCIONES, al costado izquierdo se encuentra la figura de una ruta con el fondo de una tuerca color amarillo, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación VALCO en letras rojas, teniendo la letra A y la O un diseño especial, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

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

marca solicitada



marca oponente



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 192 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 56235/2018 A NOMBRE DE J.C.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 192 de fecha 22 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VIALCO CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA"**, clase 37, Expediente **N° 56235/2018**, solicitada a nombre de **J.C.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0224

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1091 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "i50K", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 25775/2015 A NOMBRE DE ZOETIS SERVICES LLC. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ZOETIS SERVICES LLC** en contra de la Resolución N° 1091 de fecha 13 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de **ZOETIS SERVICES LLC** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1091 de fecha 13 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 30 de noviembre de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de noviembre de 2018. Y por providencia de fecha 24 de enero de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 K-50, registrada con el número 347582 en fecha 07 de junio de 2011 a favor de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.; 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante ZOETIS SERVICES LLC y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante contiene la letra inicial "I", que hace aún mas profundas las diferencias .../... La solicitud de registro de mi mandante se encuentra limitada a servicios de Pruebas genéticas de ganado con fines de cría, sin embargo, la marca registrada cubre todos los productos de la clase 05".* ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 347582 de la marca "K-50" a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. venció el 17/03/2021, 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, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "i50K", solicitada por ZOETIS SERVICES LLC. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0224

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1091 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "i50K", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 25775/2015 A NOMBRE DE ZOETIS SERVICES LLC. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1091 de fecha 13 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"i50K"**, clase 44, Expediente **N° 25775/2015,** solicitada a nombre de **ZOETIS SERVICES LLC.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0225

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURIÓN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 26728/2012, A NOMBRE DE ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.----------

Asunción, 25 ABR 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 03 de junio de 2022, 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. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* ----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"CENTURIÓN"** clase 05, Acta N° 26728/2012, solicitada a nombre de ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L., 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 **"CENTURIÓN"**, Acta N° 26728/2012, clase 05, solicitada a nombre de **ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L.**----------

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
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULER Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 112176/2021, SOLICITADO POR BRITAM S.A. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BRITAM S.A.** contra la Resolución N° 193 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **BRITAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 193 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 25 de agosto de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de la marca "BUHLER", registrada con el N° 451563 en clase 07 favor de BUHLER AG. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Los servicios solicitados por mi cliente nada tienen que ver con los productos protegidos por la marca antecedente BUHLER, que comprende todos los productos protegidos, una clase distinta a la solicitada por mi principal .../... mi mandante además de ser titular de la solicitud que hace al expediente en autos, es titular de la marca BULER en clase 38 bajo Reg. N° 556185; lo que solicitamos es una ampliación de dicho derecho .../... no podemos dejar de mencionar que ambas marcas son mixtas que hace notar más las diferencias entre la solicitada y la marca base".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **BULER Y ETIQUETA** (solicitada) y **BUHLER Y ETIQUETA** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten los vocablos, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULER Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 112176/2021, SOLICITADO POR BRITAM S.A. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"BUHLER Y ETIQUETA"** registrada en la clase 07 para la totalidad de productos que entre ellos abarca *"Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos"*; mientras que la marca en trámite de registro **"BULER Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para la totalidad de productos comprendidos en la clase 12 que entre ellos abarca *"Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática"*. ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo rojo con la denominación BULER en letras blancas y la letra R inversa, con una figura que hace alusión a un toro en color blanco en la parte superior, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo blanco con la denominación BUHLER en letras negras con un sobrelineado negro en la parte superior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
BULER	BUHLER

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, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 193 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BULER Y ETIQUETA"**, clase 12, Acta N° **112176/2021**, solicitada a nombre de **BRITAM S.A.** -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0227

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 194 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112184/2021, SOLICITADO POR BRITAM S.A. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BRITAM S.A.** contra la Resolución N° 194 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **BRITAM S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 194 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 25 de agosto de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 27 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de la marca "BUHLER", registrada con el N° 451563 en clase 07 favor de BUHLER AG. 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Los servicios solicitados por mi cliente nada tienen que ver con los productos protegidos por la marca antecedente, pues al tener ambas marcas limitando los servicios a protegerse en la clase 35 y la marca antecedente en la clase 07 comprendiendo productos diferentes, no existe riesgo alguno de confusión .../... mi mandante además de ser titular de la solicitud que hace al expediente en autos, es titular de la marca BULER en clase 38 bajo Reg. N° 556185; lo que solicitamos es una ampliación de dicho derecho .../... no podemos dejar de mencionar que ambas marcas son mixtas".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **BULER Y ETIQUETA** (solicitada) y **BUHLER Y ETIQUETA** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten los vocablos, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

Resolución N° 0227

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 194 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112184/2021, SOLICITADO POR BRITAM S.A. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"BUHLER Y ETIQUETA"** registrada en la clase 07 para la totalidad de **productos** que entre ellos abarca *"Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos"*[1]; mientras que la marca en trámite de registro **"BULER Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35 *"Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: publicidad exterior; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; publicidad en línea por una red informática; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; publicidad por correspondencia; publicidad televisada; publicidad radiofónica; publicidad; publicación de textos publicitarios; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; publicidad por correo directo; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; difusión de anuncios publicitarios; fijación de carteles publicitarios; gestión interina de negocios comerciales; marketing; presentación de productos tales como (repuestos, accesorios internos y externos para automóviles, motocicletas y bicicletas) en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; importación y exportación de productos tales como (repuestos, accesorios internos y externos para automóviles, motocicletas y bicicletas)".* ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca servicios, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo rojo con la denominación BULER en letras blancas y la letra R inversa, con una figura que hace alusión a un toro en color blanco en la parte superior, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo blanco con la denominación BUHLER en letras negras con un sobrelineado negro en la parte superior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

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

marca solicitada	marca base de rechazo
	

[1] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=7&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20240101

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0227

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 194 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112184/2021, SOLICITADO POR BRITAM S.A. ----------

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, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 194 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BULER Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° **112184/2021**, solicitada a nombre de **BRITAM S.A.** -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0228

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1511 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "SOBERANO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 08644/2016, SOLICITADA POR LA FIRMA AGROFERTIL S.A. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **AGROFERTIL S.A.** contra la Resolución N° 1511 de fecha 27 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de la firma solicitante **AGROFERTIL S.A.** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 1511 de fecha 27 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 10 de septiembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 23 de octubre de 2018.----------

Que, en fecha 18 de febrero de 2020, el representante convencional del oponente **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.**, a través de la marca **"SOBERAN"**, contesta el traslado de agravios dictandose providencia de Autos para Resolver en fecha 28 de mayo de 2020; y en fecha 18 de agosto de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente **"BRUMADO S.A."** por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"Con relación a la primera oposición SOBERANA vs SOBERANO, ambas solicitudes comparten el vocablo SOBERAN. La diferencia de la vocal A en la solicitud es insuficiente para distinguir una de otra sin causar riesgo de confusión entre sí. Con relación a la segunda oposición, SOBERAN vs. SOBERANO si bien la solicitud no se ha peticionado en la misma clase, el riesgo de confusión es innegable, pues SOBERAN identifica preparaciones para matar malezas y destruir bichos, insecticidas, mientras que SOBERANO representa productos fertilizantes. Esta Dirección es del criterio que las denominaciones contienen elementos de conexión entre sí y que el riesgo de confusión es indiscutible .../... las oposiciones deducidas devienen improcedentes y es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida"* ----------

Que, se agravia el apelante **AGROFERTIL S.A.** y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi mandante tiene las mejores intenciones y no desea dañar derechos de terceros, ni crear confusión, por lo que surge que la denominación SOBERANO es perfectamente registrable".* ----------

Que, el representante convencional de la firma oponente **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.**, en base a la oposición que promoviera a través de la marca **"SOBERAN"**, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"Las marcas enfrentadas son prácticamente idénticas, diferenciándose tan solo en una letra .../... amparan productos estrecha e íntimamente relacionados, la solicitud fue depositada para cubrir solamente fertilizantes, es decir, se trata de una marca a ser usada en el cultivo de plantas, mientras que mi mandante cubre en la clase 05 "preparaciones para matar malezas y destruir bichos, fungicidas, herbicidas, es decir, ampara un producto a ser usado tambien en el cultivo .../... a pesa de que las marcas se hallan en distintas clases, operan en un mismo rubro, el de la agricultura, por lo que son vendidos en los mismos establecimientos comerciales .../... la coexistencia pacífica entre SOBERAN/SOBERANO Y ETIQUETA es imposible".* ----------

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

Resolución N° 0228

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1511 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "SOBERANO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 08644/2016, SOLICITADA POR LA FIRMA AGROFERTIL S.A. ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por el representante convencional de la firma solicitante AGROFERTIL S.A. contra la Resolución N° 1511 de fecha 27 de julio de 2018. ----------

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. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"SOBERANO Y ETIQUETA" (clase 01)** con las oponentes **SOBERANA Y ETIQUETA (clase 32)** y **SOBERAN (clase 05)**. ----------

Que, con relación a la primera oposición, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, la solicitud No. 1334805 de la marca "SOBERANA Y ETIQUETA" en clase 32 a nombre de BRUMADO S.A., se encuentra con Estado Administrativo "*Denegada Administrativo (Archivos)*". Consecuentemente, habiendo desaparecido la marca oponente, resulta inoficioso el estudio del agravio. ----------

Que, en segundo término, cabe realizar el cotejo entre la solicitud de registro de marca **"SOBERANO Y ETIQUETA"** (clase 01) y la marca oponente **"SOBERAN"** (clase 05). En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"SOBERANO Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"SOBERAN",** se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la letra O en la desinencia. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan ambas es muy similar.----------

SOBERANO Y ETIQUETA	**(solicitada), y**
SOBERAN	**(oponente)**

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en clases relacionadas. ----------

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 05 comprende la cobertura de "*Preparaciones para matar malezas y destruir bichos, insecticidas, herbicidas, fungicidas. COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 5 (CINCO).-*"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 01 "*Fertilizantes*". ----------

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. ----------

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

Resolución N° 0228

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1511 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "SOBERANO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 08644/2016, SOLICITADA POR LA FIRMA AGROFERTIL S.A. ----------

Que, en el caso de autos vemos que si bien las marcas en pugna no se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, no es menos cierto que están relacionadas. Esta instancia considera que, al pretender la solicitante registrar la marca **"SOBERANO Y ETIQUETA"**, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger productos de las clases 01 (fertilizantes) y 05 (herbicidas), poseen una conexión competitiva directa al encontrarse ambos cubriendo productos relacionados a la agricultura y el cultivo, razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas. ----------

Que, 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que si bien la oponente SOBERANA Y ETIQUETA se encuentra con Estado Administrativo "*Denegada Administrativo (Archivos)*", no es menos cierta la inviabilidad de la coexistencia pacífica entre la solicitud de registro de la marca "SOBERANO Y ETIQUETA" y la marca oponente "SOBERAN", por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1511 de fecha 27 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SOBERANO Y ETIQUETA"**, Acta N° 08644/2016, clase 01, presentada por la firma **AGROFERTIL S.A.** ----------

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

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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0229

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2943 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 05205/2017, A NOMBRE DE WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH** contra la Resolución N° 2943 de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2017 se presenta el representante convencional de la firma **WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución N° 2943 de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de noviembre de 2017 no se hace lugar al recurso de reconsideración y se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 14 de marzo de 2018. Y por providencia de fecha 07 de septiembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. ---------

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 DNI, registrada con el número 351829 en fecha 24 de agosto de 2011 a favor de DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA; 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: "*Podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales entre ambas marcas, ya que la letra "I" al final de la marca registrada es justamente lo que hace que las marcas suenen y se vean diferentes; ambas marcas poseen etiquetas distintivas que las hacen completamente diferenciables .../... La marca solicitada por mi mandante se encuentra exclusivamente abocada a máquinas electrónicas para la distribución de dinero como los cajeros automáticos mientras que la marca DNI y etiqueta protege dispositivos antirrobo y alarmas .../... La marca DN y etiqueta hace referencia a las iniciales de Diebold Nixdorf Inc., la mundialmente reconocida corporación proveedora de hardware, software y servicios para comercios y banca minorista*". ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **DN Y ETIQUETA** (solicitada) y **DNI Y ETIQUETA** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas los vocablos son similares, la marca base de rechazo cuenta con una I en su desinencia lo cual genera una percepción fonética disímil a la solicitada, además, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

Resolución N° 0229

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2943 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 05205/2017, A NOMBRE DE WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH. ----------

Que, respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09, la marca solicitante **DN Y ETIQUETA** solicita una cobertura para *"Cajeros automáticos y sus partes; cajeros automáticos; máquinas automáticas de reciclaje de dinero; máquinas eléctricas para la distribución de dinero, cupones, billetes, vales, monedas, sellos de correos y pagos en efectivo y recepción de cheques, máquinas automáticas de lotería y software"*, mientras que la base de rechazo **DNI Y ETIQUETA** cubre los siguientes productos: *"Exclusivamente alarmas acústicos (sonido), alarmas de silbato, alarmas de incendio, anunciador y alarma de presencia, dispositivos anti-robo, dispositivo eléctrico para abrir puertas, sirenas, sensores para alarma, control remoto, conductores de rayos (pararrayos), dispositivo, dispositivo eléctrico"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de cajeros automáticos por parte de la solicitada y rubro de dispositivos antirrobo y alarmas por parte de la base de rechazo).----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca solicitada **DN Y ETIQUETA** hace referencia a las siglas de Diebold Nixdorf Inc., *"es una empresa multinacional estadounidense de tecnología financiera y minorista que se especializa en la venta, fabricación, instalación y servicio de sistemas de transacciones de autoservicio (como cajeros automáticos y sistemas de procesamiento de divisas). Fundada en 1859. Diebold Nixdorf se fundó cuando Diebold Inc. adquirió la alemana Wincor Nixdorf en 2016. Se estima que Wincor Nixdorf controla alrededor del 35 por ciento del mercado mundial de cajeros automáticos"*[2]. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2943 de fecha 27 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DN Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° **05205/2017**, solicitada a nombre de **WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Diebold_Nixdorf

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0230

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1120 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "piu Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 48565/2020, SOLICITADO POR ROSANA TERESITA FACETTI DE BEDOYA. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **ROSANA TERESITA FACETTI DE BEDOYA** contra la Resolución N° 1120 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **ROSANA TERESITA FACETTI DE BEDOYA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1120 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 10 de octubre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de octubre de 2023. Y por providencia de fecha 01 de noviembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 "PIU BELLA", registrada con el número 451806 a favor de RAMON ARISTIDES CONGES CASTRO y "NANNI PIU", registrada con el número 473781 a favor de ELVIRA ANA MARINA GALLUPPI DE EVALY, Comentario: Que todas 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Si bien ambas denominaciones comparten la partícula PIU, no es menos cierto que las marcas antecedentes, no es menos cierto que las marcas antecedentes están compuesta y acompañadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas en cuestión y a su vez mencionar que la solicitud de mi mandante va acompaña de una etiqueta el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad .../... mi mandante ya tenía registrado a su nombre la Denominación "PIU", Registro N° 280248 clase 25, y que por motivos de desconocimiento no pudo renovar en tiempo y formé, que además desde esa época ya coexistían con las otras denominaciones".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **piu Y ETIQUETA** (solicitada) y los antecedentes, **PIU BELLA** y **NANNI PIU** , vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas tienen en común el vocablo **PIU**, no es menos cierto que en su conjunto, debe ser tenido en cuenta el cotejo de etiquetas y la coexistencia de marcas registradas con el mismo vocablo y en la misma clase. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0230

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1120 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "piu Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 48565/2020, SOLICITADO POR ROSANA TERESITA FACETTI DE BEDOYA. ----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya contaba con la marca registrada **PIÚ Y ETIQUETA,** Registro N° 280248, Clase 25, la cual venció en fecha 22 de julio de 2015. Es decir el titular de la solicitud de autos ya contaba con un registro concedido bajo la misma denominación, la cual coexistía pacíficamente con las antecedentes **PIU BELLA** de **RAMON ARISTIDES CONGES CASTRO** y **NANNI PIU** de **ELVIRA ANA MARINA GALLUPPI DE EVALY**, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de una marca que ya le pertenecía y la cual ya coexistía con los antecedentes. Las marcas en cuestión han coexistido pacíficamente en el mercado durante un período prolongado sin que se hayan producido conflictos significativos. Durante este tiempo, ambas marcas han operado en la misma categoría de productos, lo que indica que han sido capaces de diferenciarse claramente entre sí ante el público consumidor.----------

Que, adicionalmente, mientras que las marcas base de rechazo, **PIU BELLA** y **NANNI PIU**, cuentan con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo blanco y un circulo de color negro con margenes irregulares en cuyo interior se encuentra la denominación "piu" en letras características y minúsculas también en color negro, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: ----------

marca solicitada



marcas base de rechazo

denominativas

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1120 de fecha 21 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"piu Y ETIQUETA",** clase 25, Expediente N° **48565/2020**, solicitada a nombre de la firma **ROSANA TERESITA FACETTI DE BEDOYA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0231

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARFIM", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33627/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** contra la Resolución N° 1432 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1432 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 13 de diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 07 de abril de 2022. Y por providencia de fecha 22 de abril de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 "MARLIN", registrada con el número 472475 en fecha 24 de octubre de 2018 a favor de DISNEY ENTERPRISES, INC. (ESTADO DE DELAWARE), 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La solicitada por mi parte refiere exclusivamente a artículos de pesca, por tanto, estando bien establecido por un lado, productos y por el otro, servicios, están lejos de ser idénticas .../... esta parte ostenta la marca MARFIM, en la clase 28, siendo de nuestra necesidad contar también con la citada marca en la clase 35 que refiere justamente a los servicios de importación, exportación, etc., de los artículos de pesca, cuyo registro ya lo tenemos".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **MARFIM** (solicitada) y **MARLIN** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas tienen en común el vocablo **MAR**, no es menos cierto que la solicitada tiene una desinencia disímil a la registrada **FIM vs. LIN**. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

MAR-FIM (marca solicitada), y
MAR-LIN (marca base de rechazo)

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0231

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARFIM", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33627/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **MARFIM,** Registro N° 495576, Clase 28, a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación, la cual coexiste pacíficamente con la antecedente **MARLIN** en la misma clase 28, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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; 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
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1432 de fecha 31 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MARFIM",** clase 35, Expediente N° **33627/2018**, solicitada a nombre de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0232

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PORCELANOSA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 32393/2015, SOLICITADA POR PORCELANOSA S.A. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.** contra la Resolución N° 808 de fecha 12 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de **GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 808 de fecha 12 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 25 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de septiembre de 2022, el representante convencional de **GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.** expresó agravios; y en fecha 15 de noviembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al contrastar las marcas P PORCELANOSA (marca solicitada) vs. P PORCELANITE Y ETIQUETA (marca oponente registrada), se nota que aunque comparten ciertas letras en común, en conjunto difieren en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... en la clase 19 existen registros marcarios que llevan insertos en su denominación la partícula PORCELAN .../... la marca solicitada ha acreditado en autos el registro extranjero de su marca P PORCELANOSA en numerosos países .../... esta Dirección concluye que la marca solicitada reúne los requisitos para su registro y en consecuencia corresponde declarar improcedente la oposición deducida".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"El mero hecho de que la firma solicitante haya sustituido a la partícula que hace de desinencia del elemento principal de la marca de mi representada ITE, por la partícula OSA, constituye una modificación totalmente irrelevante ante una visión de conjunto. Las palabras PORCELANOSA vs. PORCELANITE poseen la misma longitud .../... la etiqueta que acompaña a la solicitud aumenta las posibilidades de que las marcas en conflicto sean confundidas .../... más allá de que la firma solicitante haya invocado registros extranjeros, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial de nuestro país".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada contiene elementos distintivos propios que lo hacen un signo registrable, la partícula PORCELAN, es de uso común para la clase 19 y coexisten con la marca oponente .../... Las similitudes que poseen en sus denominaciones son en base a una palabra de uso común, por lo tanto quedan enfrentadas OSA y ITE que no son para nada confundibles .../... la presente solicitud constituye el nombre comercial de mi principal ".* ----------

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

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

Resolución N° 0232

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PORCELANOSA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 32393/2015, SOLICITADA POR PORCELANOSA S.A. ----------

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 **"P PORCELANOSA Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"P PORCELANITE Y ETIQUETA",** se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(NOSA vs. NITE)**, siendo similar la sílaba **"PORCELA",** lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

P PORCELANOSA Y ETIQUETA (solicitada), y
P PORCELANITE Y ETIQUETA (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **P PORCELANOSA Y ETIQUETA** (solicitada), y **P PORCELANITE Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo **"PORCELA"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **PORCELAMIKA,** clase 19, Registro N° 478921 a nombre de GRUPO AVITA S.A.; **KLAUKOL PORCELLANATO,** clase 19, Registro N° 546425 a nombre de PAREXKLAUKOL S.A.; **solid-ker technical porcelain,** clase 19, Registro N° 545891 a nombre de PORCELANOSA, S.A.; ; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "**PORCELA**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco y la denominación PORCELANOSA en letras negras mayúsculas con la letra P en la parte superior en negro con una tipografía especial, dentro de un recuadro, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación Porcelanite en letras azules y la letra P en la parte superior de color blanco con fondo azul, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca oponente
PORCELANOSA	Porcelanite

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0232

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 808 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PORCELANOSA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 32393/2015, SOLICITADA POR PORCELANOSA S.A. ----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"P PORCELANOSA Y ETIQUETA",** constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, PORCELANOSA S.A.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 808 de fecha 12 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"P PORCELANOSA Y ETIQUETA",** clase 19, Acta N° **32393/2015**, solicitada a nombre de **PORCELANOSA S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0233

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1163 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAFLOXEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40693/2013, SOLICITADO POR LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V.** contra la Resolución N° 1163 de fecha 05 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1163 de fecha 05 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 28 de junio de 2023, el representante convencional de **LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de julio de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) la solicitud de registro de la marca DAFLOXEN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca .../... DAFLON .../... 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: *"(...) si bien las marcas en pugna comparten algunas letras, y se encuentran depositadas en una misma clase (05), las mismas difieren perfectamente en los productos distinguidos. Por un lado, tenemos a la marca antecedente, "DAFLON", que distingue los siguientes productos: "Preparaciones farmacéuticas y sustancias para el tratamiento de enfermedades vasculares y venosas".- Por el otro, tenemos a la marca solicitada, "DAFLOXEN", la cual se encuentra depositada en la clase 05 para distinguir "Exclusivamente productos farmacéuticos destinados al tratamiento sintomático del dolor y la fiebre y de complemento en terapia con antibiótico de las vías respiratorias".- .../... se puede afirmar sin lugar a dudas que las marcas no tienen posibilidad de ser confundidas, ya que apuntan a consumidores con necesidades diferentes, que tendràn motivaciones distintas a la hora de buscar adquirir cualesquiera de los productos (dependiendo obviamente de la función o finalidad del producto que estén buscando) .../... las marcas en pugna difieren tanto en cantidad de letras, como de sílabas. A esto se suma la presencia de secuencias de vocales diferentes, hecho que acentúa la inconfundibilidad entre los signos .../... Por último, cabe señalar que la presente solicitud de registro de marca ha sido publicada conforme dispone la ley, y no ha sido objeto de oposición por parte del titular de la marca antecedente en base a la cual la Dirección de Marcas ha fundado su rechazo".*----------

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

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

Resolución N° 0233

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1163 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAFLOXEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40693/2013, SOLICITADO POR LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V. ----------

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 **"DAFLOXEN"** y la marca base de rechazo **"DAFLON"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(XEN vs. ON)**, siendo similar únicamente el vocablo **"DAF"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

DAFLOXEN	**(solicitada), y**
DAFLON	**(marca base de rechazo)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **DAFLOXEN** (solicitada), y **DAFLON** (base de rechazo), se comparte el vocablo **"DAF"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentra registrada la marca: **DAFIL**, clase 05, Registro N° 381243 a nombre de SIDUS S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo **"DAF"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".*----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, "ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario".* Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada."----------

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca solicitante ha solicitado su adecuación en clase 5, limitando su cobertura a: *"Exclusivamente productos farmacéuticos destinados al tratamiento sintomático del dolor y la fiebre, y de complemento en terapia con*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0233

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1163 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAFLOXEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40693/2013, SOLICITADO POR LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V. ----------

antibióticos de las vías respiratorias." y al realizar el cotejo con la cobertura de la marca base de rechazo, en clase 5: *"Preparaciones farmacéuticas y sustancias para el tratamiento de enfermedades vasculares y venosas."* vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1163 de fecha 05 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DAFLOXEN"**, clase 05, Expediente **N° 40693/2013**, solicitada a nombre de **LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0234

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 478 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIGRE SECURITY S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 06449/2022, SOLICITADO POR TIGRE SECURITY S.A.----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **TIGRE SECURITY S.A.,** contra la Resolución N° 478 de fecha 13 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **TIGRE SECURITY S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 478 de fecha 13 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de **TIGRE SECURITY S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... EL TIGRE Clase 45 .../... Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, 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 la marca de mi representada TIGRE SECURITY clase 35, fue RECHAZADA por el Director de Marcas, mediante Resol. Nro. 478 de fecha 13/03/2023, por motivo de haberse encontrado un antecedente muy similar previamente registrado .../... Sin embargo, dicho antecedente, a la fecha ya se encuentra con el registro vencido, información que solicito a la Sra. Directora pueda corroborar en el sistema de marcas de la DINAPI".*----------

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

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. 385929 de la marca "EL TIGRE", Clase 45 a nombre de FAUSTO FRANCO MARTÍNEZ venció el 24 de septiembre de 2023, 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 incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0234

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 478 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIGRE SECURITY S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 06449/2022, SOLICITADO POR TIGRE SECURITY S.A.----------

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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 478 de fecha 13 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TIGRE SECURITY S.A. Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 06449/2022,** solicitada a nombre de **TIGRE SECURITY S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0235

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 258 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 108885/2021, A NOMBRE DE MATHER COMPANY S.R.L. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MATHER COMPANY S.R.L.** en contra de la Resolución N° 258 de fecha 25 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de **MATHER COMPANY S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 258 de fecha 25 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 14 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de **MATHER COMPANY S.R.L.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. ----------

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: .../... MAC Clase 5 Registro 381266 Titular Scavone Hnos S.A .../... 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: *"(...) la sigla MC ya se encuentra registrada a nombre de la misma propietaria en la clase 35 .../... la marca MC rechazada en base a la marca MAC por Resolución Nº 258/23, ya coexiste con la mencionada marca por la razón de que la firma MATHER COMPANY .../... Se debe destacar que la marca MC es la sigla que identifica al nombre comercial de mi representada MATHER COMPANY y siendo así se encuentra protegida expresamente por la Ley 1294/98 .../... la marca MAC coexiste también con el registro de la marca MC en la clase 35 y esta coexistencia es un argumento y un hecho decisivo para que se revoque la Resolución recurrida debido a la evidente relación que existe entre los servicios y productos protegidos .../... coexisten legal y comercialmente como marca de productos (farmacéuticos) y como marcas de servicios (comercialización de productos medicinales y farmacéuticos) .../... la diferencia fonética constituye una diferencia fundamental entre las dos marcas".* ------

Que, corresponde a esta 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. En ese

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° 258 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 108885/2021, A NOMBRE DE MATHER COMPANY S.R.L. ----------

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitante **"MC"** y la marca base de rechazo **"MAC"**, se evidencia que ambas comparten similares consonantes "M" y "C", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que no es similar la impresión auditiva que generan ambas "EMECE" y "MAC" .----------

MC (marca solicitante), y
MAC (marca base de rechazo)

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante ya cuenta con la marca registrada MC MATHER COMPANY, clase 05, Registro N° 481556/2019. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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 la marca solicitada es un signo que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 258 de fecha 25 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MC"**, clase 05, Expediente **N° 108885/2021,** solicitada a nombre de **MATHER COMPANY S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0236

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MC", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 108886/2021, A NOMBRE DE MATHER COMPANY S.R.L. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MATHER COMPANY S.R.L.** en contra de la Resolución N° 166 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de **MATHER COMPANY S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 166 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 13 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de **MATHER COMPANY S.R.L.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. ----------

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: .../... MC MULTICALOR .../... 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, el registro de la marca MC MULTICALOR Nº 372.131 de fecha 23 de noviembre de 2012 a nombre de la Sra. MARIA LYDIA DEBATTISTA, marca base del rechazo de la solicitud de registro de la marca MC, se encuentra actualmente vencido. Por lo tanto, ya no existe razón o motivo para el rechazo de la marca solicitada MC en la clase 10 a nombre de mi mandante".* ----------

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

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. 372131 de la marca "MC MULTICALOR", Clase 10 a nombre de MARIA LYDIA DEBATTISTA venció el 23 de noviembre de 2022, 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 incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0236

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MC", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 108886/2021, A NOMBRE DE MATHER COMPANY S.R.L. ----------

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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 166 de fecha 20 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MC"**, clase 10, Expediente **N° 108886/2021,** solicitada a nombre de **MATHER COMPANY S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1627 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CN3", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60720/2016, SOLICITADA POR WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B NUTRABOLT. -----

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B NUTRABOLT.,** contra la Resolución N° 1627 de fecha 24 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de **WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B NUTRABOLT.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1627 de fecha 24 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 11 de octubre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 23 de octubre de 2017, el representante convencional de **WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B NUTRABOLT.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de abril de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CN", registrada con el número 360144 en fecha 12 de Marzo de 2012 a favor de COMPAÑIA CIBELES S.A., 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 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"la solicitud de mi comitente esta compuesta por el termino ´CN3´, mientras que la marca base del rechazo es ´CN y etiqueta´, por lo que con relación a la conformación gramatical las mismas no son idénticas cCN para causar dilución de derecho alguno; además, se evidencia de esta manera que la solicitud de mi comitente es mas extensa que la marca base del rechazo, dejando a la vista el hecho de que las marcas en pugna son disímiles entre si. Que otro elemento diferenciador entre las marcas en estudio se constituye el hecho de que la solicitud de mi principal carece de etiqueta propia y alusiva, por lo que la misma es eminentemente denominativa; mientras que la marca base del presente rechazo cuenta con una etiqueta propia y significativa con la cual distinguirse dentro del mercado, por lo que la misma se constituye en una marca mixta .../...la solicitud de mi comitente sonaría como ´SE ENE TRES´ mientras que la marca base del rechazo sería simplemente como ´SE ENE´ .../... mi presentada WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B/A NUTRABOLT, es una compañía altamente conocida a nivel internacional y además cuenta con varios registros concedidos para su marca "CN3" en numerosos países .../... se debe hacer mención que la solicitud de de la marca "CN3" no presenta oposición alguna por parte del titular de la marca antecedente, ni por ningún otro, habiendo vencido con creces el plazo para hacerlo".* ----------

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

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

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1627 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CN3", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60720/2016, SOLICITADA POR WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B NUTRABOLT. -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"CN"** y la solicitud de registro de la marca **"CN3"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que **"CN3"** es idéntica a la marca registrada **"CN"**, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del número **"3"**. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: —----------

CN3 (marca solicitante), y
CN (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, 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 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 "**CN3**" no podrá coexistir con la marca oponente "**CN**", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. 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 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. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1627 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CN3", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60720/2016, SOLICITADA POR WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B NUTRABOLT. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1627 de fecha 24 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CN3,** clase 05, Acta N° 60720/2016, solicitada a nombre de **WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC D/B NUTRABOLT.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. ----------

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**UNIT**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra ya que la marca solicitada se compone de un vocablo y una etiqueta, mientras que las bases de oposición se componen de un vocablo "UNIT", una desinencia "Y" y etiqueta; una consonante "G" -UNIT acompañada de un guión con un vocablo respectivamente, y en conjunto deja una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.---------

Que, tras una exhaustiva búsqueda en la base de datos de la DINAPI, se observa que las marcas **"UNITY" y "G-UNIT"** coexisten pacíficamente sin conflictos notables, lo que sugiere un bajo riesgo de confusión entre el público. Esta convivencia indica que los consumidores han aprendido a distinguir entre ambas marcas, cada una con su propio mercado y clientes. Ambas marcas han coexistido durante mucho tiempo en el mismo sector sin conflictos relevantes, lo que evidencia su capacidad para diferenciarse claramente ante los consumidores..----------

Que, en base a lo expuesto, mal podrían los oponentes alegar que se verían afectados por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexisten. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva, dotándola de mayor distintividad.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo azul con la denominación unit en letras minúsculas de color blanco, mientras que las marcas base de oposición no cuentan con etiqueta alguna. —-

UNIT Y ETIQUETA (marca solicitada)	**UNITY** (marca oponente)	**G-UNIT**(marca oponente)
	denominativa	denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*"[1]. En ese sentido, la marca solicitada "UNIT" Y ETIQUETA forma parte de la familia de marcas de la firma *"El Corte Inglés"*, la cual *"es un grupo de distribución mundial con sede en España, compuesto por empresas de distintos formatos, siendo el principal el de grandes almacenes, seguido por el de la venta en internet."*[2] *"El Corte Inglés toma su nombre de una pequeña sastrería fundada en 1890 y situada entre las calles Preciados, Carmen y Rompelanzas, de Madrid. En 1935, Ramón Areces Rodríguez, avalado por su tío César*

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

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/El_Corte_Ingl%C3%A9s

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. ----------

Rodríguez, compra la sastrería, comenzando así su aventura empresarial"[3]. En base a lo expuesto precedentemente, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoriedad. ----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitada reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria y que las bases de oposición podrán coexistir pacíficamente con ella. Por ende, esta Dirección concluye que corresponde revocar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"UNIT Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 2017095**, solicitada a nombre de **EL CORTE INGLÉS S.A.** ----------

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

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

[3] https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/quienes-somos/historia-del-grupo/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. ----------

Asunción, 25 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EL CORTE INGLÉS S.A. en contra de la Resolución N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de EL CORTE INGLÉS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 15 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 11 de septiembre de 2023, el representante convencional de EL CORTE INGLÉS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 19 de septiembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado.----------

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional del oponente **CARLOS MIGUEL GASTÓN URBIETA**, a través de su marca "**UNITY**", contesta el traslado de agravios, dictándose providencia de Autos para Resolver en fecha 24 de octubre de 2023; en fecha 11 de diciembre de 2023, el representante convencional del oponente **CURTIS JACKSON**, a través de la marca "**G-UNIT**", contesta el traslado de agravios dictándose providencia de Autos para Resolver en fecha 16 de diciembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada* ***"UNIT" Y ETIQUETA****, ésta dirección constata que se tratan de signos que guardan cierto parecido gráfico y visual que nos puede llevar a la confusión. En efecto se tratan de nombres con resaltante elementos comunes y por más que el solicitante haya excluido la "G" inicial de la oponente "G-UNIT" y la "Y" final de la otra marca oponente "UNITY", todo el conjunto nos lleva a sostener que más bien se tratan de nombres afines y derivados un del otro, lo que llevará a la confusión y asociación de los consumidores con respecto a la procedencia de la marca .../... si bien es cierto la solicitante es la etapa procesal correspondiente ha demostrado ser titular de la marca en varios países, no es menos cierto que corresponde a ésta oficina precautelar los derechos de las marcas con registros previos en nuestro país. El criterio para determinar la confundibilidad de la marca solicitada es sí ésta es "claramente distinguible" o de "fácil diferenciación", lo cual no se da en autos. En consecuencia, es criterio de ésta Dirección que las marcas es pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado nacional, por lo que corresponde rechazar la solicitud, de conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas procedentes por así corresponder en derecho, consecuentemente corresponde confirmar el dictamen N°141/2023 de la jefatura de la primera sala de Asuntos Litigiosos y disponer el rechazo de la solicitud de marca.* ----------

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

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de la apelante EL CORTE INGLÉS S.A. y manifiesta: *"(...) la resolución N°279 de fecha 30 de mayo de 2023, denota un estudio somero y superficial de los elementos que conforman la misma, la directora de la secretaría de Asuntos Marcarios Litigiosos ha omitido elemento y hechos esenciales a la vez que fundamentales que hacen a los derechos de la marca de mi representado .../... "UNIT" surgió como una marca que ofrece ropa y complementos de moda tanto para mujeres como para hombres y niños. El nivel de notoriedad y alto grado de reconocimiento del público hacia la marca "UNIT" deriva del uso continuado e intensivo en el mercado español, de las actividades de publicidad y marketing, de la fuerte red de distribución y de la excepcional calidad de los productos identificados con dicho signo. Todo ello ha otorgado tanto el grupo EL CORTE INGLÉS como la marca UNIT un especial reconocimiento por parte de los consumidores a nivel mundial."* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente **CARLOS MIGUEL GASTÓN URBIETA** y manifiesta: *"(...) los productos son idénticos: los confeccionado para el vestir masculino, femenino y para niños. CLASE 25. Y la diversidad de los logos de la cual quiere valerse la apelante, no es tal, pues la marca solicitada no es más que su parte denominativa: UNIT y el de mi mandante: UNITY en letras muy destacadas y el diseño de tortuga que no hace sino afianzar que mi mandante actuó en BUENA FE al registrar su marca para los productos de la clase 25. Habiendo sido el creador legítimo de su marca .../... de la lectura de la resolución recurrida, salta a la vista que la juzgadora analizó correctamente ambos signos marcarios enfrentados, tanto desde el punto de vista VISUAL, GRÁFICO, Y NOSOTROS AGREGAMOS FONÉTICO Y GRAMATICAL son muy similares y se CONFUNDEN, por tanto no puede coexistir. Y, lo más importante lo hizo como se aconseja en doctrina, en sus CONJUNTOS."*----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente **CURTIS JACKSON** y manifiesta: *"(...) Como el A-quo supo apreciar y como se ha demostrado en el escrito de oposición en momento procesal oportuno, la marca solicitada UNIT no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la NOVEDAD y la ORIGINALIDAD .../... Lo alegado por la adversa no es más que un argumento falaz, carente de sustento lógico y jurídico alguno que únicamente intenta desviar los principios generales de nuestro derecho marcario .../... El hecho de omitirse la consonante "G" del radical que compone la marca de mi mandante no es determinante ya que no otorga distinción alguna a la marca solicitada puesto que tanto las letras medianeras y finales, así como la consecuencia vocálica U-I-T, siguen siendo idénticas en ambos casos, constituyendo lo mencionado sin lugar a dudas factores determinantes para establecer el riesgo de confusión entre estas marcas."*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas **"UNIT Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 25), **"UNITY"** (base de oposición registrada en clase 25) y **"G-UNIT"** (base de oposición registrada en clase 25). —

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111251 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INPLAST Y ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 03990/2023 SOLICITADA POR INPLAST S.A..----------

Asunción, 26 ABR 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"INPLAST Y ETIQUETA"**, Acta N° 03990/2023, clase 17, solicitada por **INPLAST S.A..**, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de enero de 2023 se presenta INPLAST S.A. y solicita el registro de la marca "INPLAST Y ETIQUETA", para amparar productos de la de la clase 17.----------

Que, en fecha 05 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111251 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 05 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "INPLAST Y ETIQUETA", Acta N° 03990/2023, clase 37, solicitada por INPLAST S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 111251 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 ley[1] 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 INPLAST Y ETIQUETA (solicitante) y INPLAST FILM (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

[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.

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

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111251 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INPLAST Y ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 03990/2023 SOLICITADA POR INPLAST S.A..----------

confusión, pues no aporta novedad ni originalidad. Así las cosas, de la similitud ortográfica deriva la identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. ----------

INPLAST Y ETIQUETA	(marca solicitada)
INPLAST FILM	(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 17. Al respecto, la marca antecedente, **"INPLAST FILM"** se encuentra registrada para *"Todos"* los productos de la clase 17 como así también la marca **"INPLAST Y ETIQUETA"** fue solicitada para cubrir los productos de *"Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extruida utilizadas en procesos de fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos."*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos 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 17, 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 "**INPLAST Y ETIQUETA**" en la misma clase 17. 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 INPLAST 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 INPLAST FILM, Reg. N° 402078, clase 17 a favor de Inplast Film S.a.----------

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° 111251 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111251 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INPLAST Y ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 03990/2023 SOLICITADA POR INPLAST S.A..----------

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 111251 de fecha 05 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"INPLAST Y ETIQUETA",** clase 17, Acta N° 03990/2023, solicitada a nombre de INPLAST S.A..----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"INPLAST Y ETIQUETA",** clase 17, Acta N° 03990/2023, solicitada a nombre de INPLAST S.A..----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"INPLAST Y ETIQUETA",** clase 17, Acta N° 03990/2023, solicitada a nombre de INPLAST S.A..----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0240

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 18 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENTDIEZ", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 79149/2018, SOLICITADA POR NEW AGRO S.S. ----------

Asunción, 26 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TECNOMYL S.A.** contra la Resolución N° 18 de fecha 21 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2018 la firma **NEW AGRO S.S.** solicita el registro de la marca **"FENTDIEZ"** para amparar productos de la clase 01.----------

Que, por proveído de fecha 20 de junio de 2019 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de *"Correr traslado"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 26 de junio de 2020 el representante convencional de **NEW AGRO S.S.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 20 de junio de 2019. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 20 de julio de 2020, que obra en autos a fs. 48, dictándose en consecuencia la Resolución N° 18 de fecha 21 de julio de 2020, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 01 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **TECNOMYL S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 18 de fecha 21 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **TECNOMYL S.A.**; el 23 de marzo de 2021 y en fecha 22 de marzo de 2022 la representante convencional de la firma solicitante presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 04 de abril de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 105375/2018."*

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...) Mi representada utiliza comercialmente dichos productos desde hace más de 15 años.../... Se dedica al rubro de comercialización de agroquímicos.../... La firma NEW AGRO S.A. se enmarca dentro de los parámetros de competencia desleal.../... Resulta más que claro que dada la identidad entre los términos, se encuentra ineludible la posibilidad de confusión o el riesgo de asociación entre ambos, por el ende, el presente se erige como sólido argumento más de rechazo de la marca solicitada.../... Solamente a mi principal le está conferido el*

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

Resolución N° 0240

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 18 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENTDIEZ", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 79149/2018, SOLICITADA POR NEW AGRO S.S. ----------

derecho a solicitar la marca FENTDIEZ por lo cual, el solicitante no cuenta con derecho alguno para solicitar tal registro.../... Oportunamente dicte resolución, rechazando la solicitud..----------

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona *"(...) Sin embargo mi mandante considera que la Resolución recurrida fue dictada conforme a derecho, la Sr. Director no ha omitido un solo elemento al momento de dictar la resolución de caducidad de instancia.../... Atendiendo al hecho que la OPOSICIÓN planteada por la firma TECNOMYL S.A., estuvo sin movimiento administrativo desde la fecha 03 de julio de 2019, con la providencia de correr traslado de la oposición planteada, hasta la fecha que mi mandante ha solicitado la caducidad de instancia administrativa, en fecha 20 de julio de 2020, estuvo más de 12 de meses, paralizado, sin que la oponente realizará ningún movimiento administrativo.../... La Ley de Marcas 1294/98 Caducidad de la Instancia Administrativa. Artículo 56, Artículo 172, 173, 174 y 175 del Código Procesal Civil Paraguayo./... La resolución debe ser confirmada ya que se ajusta en todas sus partes a derecho, es resulta más que evidente que la caducidad fue declarada por inacción de la oponente.../.. Al contrario de los señalado por la adversa en su escrito de expresión de agravios, por la cual menciona el fondo de la cuestión y no de la caducidad declarada, en la oposición planteada.../.... En conclusión la resolución debe ser confirmada por ajustarse completamente a derecho.*----------

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho que le otorga el Art. 124° de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra cualquier resolución. ----------

Que, en primer lugar, 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, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha 29 de noviembre de 2018. El 26 de junio de 2020, el representante convencional del solicitante solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos desde la providencia *"Correr traslado"* del 20 de junio de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del expediente a la vista. El oponente no realizó las diligencias para dar continuidad a la oposición. ----------

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: *"Se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha* 20 de junio de 2019. *A la fecha ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa"* de ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de la instancia ya que el solicitante no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 20 de junio de 2019 y hasta el 20 de julio de 2020, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.----

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0240

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 18 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENTDIEZ", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 79149/2018, SOLICITADA POR NEW AGRO S.S. ----------

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia de Correr traslado. Sin embargo, desde la fecha de la emisión de dicha providencia ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que la recurrente haya instado el proceso. ----------

Que, el mismo recurrente podría haber impulsado las actuaciones y no simplemente permitir el transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y los Arts. 172, 173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 18 de fecha 21 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FENTDIEZ"**, clase 01, Acta N° 79149/2018, solicitada a nombre de **NEW AGRO S.S.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENTDIEZ", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 79150/2018, SOLICITADA POR NEW AGRO S.S. ----------

Asunción, 26 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TECNOMYL S.A.** contra la Resolución N° 17 de fecha 21 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2018 la firma **NEW AGRO S.S.** solicita el registro de la marca **"FENTDIEZ"** para amparar productos de la clase 05.----------

Que, por proveído de fecha 03 de julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de *"Correr traslado"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 26 de junio de 2020 el representante convencional de **NEW AGRO S.S.** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 03 de julio de 2019. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 20 de julio de 2020, que obra en autos a fs. 47, dictándose en consecuencia la Resolución N° 17 de fecha 21 de julio de 2020, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 01 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **TECNOMYL S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 17 de fecha 21 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **TECNOMYL S.A.**; el 23 de marzo de 2021 y en fecha 23 de marzo de 2022 la representante convencional de la firma solicitante presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 04 de abril de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 105380/2018."*

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...) Mi representada utiliza comercialmente dichos productos desde hace más de 15 años.../... Se dedica al rubro de comercialización de agroquímicos.../... La firma NEW AGRO S.A. se enmarca dentro de los parámetros de competencia desleal.../... Resulta más que claro que dada la identidad entre los términos, se encuentra ineludible la posibilidad de confusión o el riesgo de asociación entre ambos, por el ende, el presente se erige como sólido argumento más de rechazo de la marca solicitada.../... Solamente a mi principal le está conferido el*

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

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENTDIEZ", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 79150/2018, SOLICITADA POR NEW AGRO S.S. ----------

derecho a solicitar la marca FENTDIEZ por lo cual, el solicitante no cuenta con derecho alguno para solicitar tal registro.../... Oportunamente dicte resolución, rechazando la solicitud..----------

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona *"(...) Sin embargo mi mandante considera que la Resolución recurrida fue dictada conforme a derecho, la Sr. Director no ha omitido un solo elemento al momento de dictar la resolución de caducidad de instancia.../... Atendiendo al hecho que la OPOSICIÓN planteada por la firma TECNOMYL S.A., estuvo sin movimiento administrativo desde la fecha 03 de julio de 2019, con la providencia de correr traslado de la oposición planteada, hasta la fecha que mi mandante ha solicitado la caducidad de instancia administrativa, en fecha 20 de julio de 2020, estuvo más de 12 de meses, paralizado, sin que la oponente realizará ningún movimiento administrativo.../... La Ley de Marcas 1294/98 Caducidad de la Instancia Administrativa. Artículo 56, Artículo 172, 173, 174 y 175 del Código Procesal Civil Paraguayo./... La resolución debe ser confirmada ya que se ajusta en todas sus partes a derecho, es resulta más que evidente que la caducidad fue declarada por inacción de la oponente.../.. Al contrario de los señalado por la adversa en su escrito de expresión de agravios, por la cual menciona el fondo de la cuestión y no de la caducidad declarada, en la oposición planteada.../.... En conclusión la resolución debe ser confirmada por ajustarse completamente a derecho.*----------

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho que le otorga el Art. 124° de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra cualquier resolución. ----------

Que, en primer lugar, 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, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha 29 de noviembre de 2018. El 26 de junio de 2020, el representante convencional del solicitante solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos desde la providencia *"Correr traslado"* del 20 de junio de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del expediente a la vista. El oponente no realizó las diligencias para dar continuidad a la oposición. ----------

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: *"Se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 03 de julio de 2019. A la fecha ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa"* de ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de la instancia ya que el solicitante no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 03 de julio de 2019 y hasta el 20 de julio de 2020, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.----

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FENTDIEZ", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 79150/2018, SOLICITADA POR NEW AGRO S.S. ----------

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia de Correr traslado. Sin embargo, desde la fecha de la emisión de dicha providencia ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que la recurrente haya instado el proceso. ----------

Que, el mismo recurrente podría haber impulsado las actuaciones y no simplemente permitir el transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y los Arts. 172, 173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 17 de fecha 21 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FENTDIEZ"**, clase 05, Acta N° 79150/2018, solicitada a nombre de **NEW AGRO S.S.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGIA DE VERDAD (SLOGAN)", CLASE 32 EXPEDIENTE N° 66249/2021, A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.----------

Asunción, 29 ABR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** en contra de la Resolución N° 230 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 230 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 05 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de julio de 2023, el representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** expresó agravios;y en fecha 15 de septiembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al cotejar las marcas enfrentadas MAGIA DE VERDAD (SLOGAN) (marca solicitada) vs. METELE MAGIA (SLOGAN) (marca oponente), se puede apreciar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, fonéticamente poseen un sonido muy parecido, existirá la posibilidad de confusión .../... el elemento preponderante de las marcas enfrentadas es magia y ambas pretender identificar productos de la clase 32, circunstancia que agravia la posibilidad de confusión .../... esta Dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante THE COCA-COLA COMPANY y manifiesta: *"La marca solicitada por mi representada se encuentra compuesta por tres elementos integrantes, siendo el primero de ellos, la palabra MAGIA, mientras que la marca de la oponente se encuentra integrada por dos elementos, siendo el segundo la palabra MAGIA, donde salta a la vista que ambas poseen diferente longitud .../... si bien ambas marcas comparten el vocablo MAGIA es diferente la idea que transmiten, mientras con la marca METELE MAGIA se transmite orden, con la marca MAGIA DE VERDAD se pretende resaltar y compartir momentos de magia real en nuestra vida cotidiana .../... al presentar ambas marcas una distinta visión de conjunto, evocarán un recuerdo distinto .../... mi mandante ya es titular de la marca MAGIA DE VERDAD en el extranjero .../... mi mandante tambien deposito las solicitudes de registro ENCENDE TU MAGIA o MAGIA DE CREER (SLOGAN) en clase 32, las cuales el plazo para deducir oposición ha vencido".--*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"La marca solicitada MAGIA DE VERDAD (slogan) no cuenta con los requisitos básicos que hacen factibles un registro como son la novedad y originalidad .../... ambas marcas son idénticas, puesto que coinciden enteramente el elemento MAGIA que es el primero y el principal de ambas marcas no solo por su ubicación al ser el primero en captar la atención al público, los demás elementos son meramente secundarios .../... la percepción visual y auditiva es muy similar".*----------

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

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGIA DE VERDAD (SLOGAN)", CLASE 32 EXPEDIENTE N° 66249/2021, A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **MAGIA DE VERDAD (SLOGAN)** (solicitada) y **METELE MAGIA (SLOGAN)** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"MAGIA"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, por un lado la solicitada está compuesta por tres vocablos y la oponente se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas, además de que poseen significados conceptuales disímiles. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

MAGIA DE VERDAD (SLOGAN)	**(marca solicitada), y**
METELE MAGIA (SLOGAN)	**(marca oponente)**

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **MAGIA DE VERDAD (SLOGAN)** (solicitada), y **METELE MAGIA (SLOGAN)** (base de oposición) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar MAGIA, tenemos que cada uno enfatiza un aspecto diferente de la experiencia o del producto asociado, en la solicitada "Magia de Verdad", este slogan resalta la autenticidad y la calidad genuina de la experiencia o del producto asociado. Sugiere que lo que se ofrece es una forma de magia auténtica y verdadera, mientras que la oponente "Metele Magia" sugiere una acción activa de agregar o infundir magia a algo. Evoca la idea de potenciar la magia inherente en algo, ya sea un producto, servicio o momento, lo cual nos da una idea conceptual disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **ENCENDÉ TU MAGIA (SLOGAN)**, clase 32, Registro N° 576122. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablos MAGIA y en la misma clase 32, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 230 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAGIA DE VERDAD (SLOGAN)", CLASE 32 EXPEDIENTE N° 66249/2021, A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 230 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MAGIA DE VERDAD (SLOGAN)"**, clase 32 Expediente. **N° 66249/2021,** solicitada a nombre de **THE COCA-COLA COMPANY.----------**

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1561 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAUSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 75377/2019, A NOMBRE DE EL MEJOR VENDING S.A. ----------

Asunción, 29 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL MEJOR VENDING S.A.** contra la Resolución N° 1561 de fecha 16 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **EL MEJOR VENDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1561 de fecha 16 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 21 de enero de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 08 de abril de 2022. Y por providencia de fecha 22 de abril de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 PAUSA MOTEL CONCEPT, registrada con el número 510232 en fecha 15 de octubre de 2020 a favor de GLAD S.A. 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: "La marca solicitada por mi mandante protege: "servicios de restauración (alimentación), tales como servicios de bar, de café..." mientras que la marca señalada como antecedente protege "alquiler de alojamiento temporal, servicios de motel...", por lo que salta a la vista la marcada diferencia de rubros entre las marcas .../... desde el punto de vista gráfico, las marcas en pugna presentan notables diferencias, desde la elección de paleta de colores, hasta la disposición de las letras que forman la etiqueta .../... la presencia de la expresión motel concept en la etiqueta de la marca citada como antecedente advertirá al consumidor el servicio ofrecido". ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **PAUSA** (solicitada) y **PAUSA MOTEL CONCEPT** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo PAUSA, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1561 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAUSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 75377/2019, A NOMBRE DE EL MEJOR VENDING S.A. ----------

Que, respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, la marca solicitante **PAUSA Y ETIQUETA** solicita una cobertura limitada para *"Servicios de restauración (alimentación), tales como servicios de bar, de cafés, de cafeterías, de catering, de comedores, de bares de comida rápida, alquiler de dispensadores de agua potable, de restaurantes, de restaurantes de autoservicio"*, mientras que la oponente **PAUSA MOTEL CONCEPT Y ETIQUETA** cubre los siguientes servicios: *"alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; servicios de motel"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de restauración (alimentación) por parte de la solicitada y rubro de alojamiento por parte del antecedente).----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta un fondo blanco con la palabra PAUSA en letras rojas mayúsculas, con la letra U dividida por una raya blanca con la parte superior en color bordo, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo oscuro en la denominación pausa en letras minúsculas blancas con la letra u en color dorado, con la expresión motel concept en en la parte inferior y en color blanco, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
PAUSA	pausa motel concept

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1561 de fecha 16 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PAUSA Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° **75377/2019**, solicitada a nombre de **EL MEJOR VENDING S.A.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHORIFIT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21181/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ------

Asunción, 29 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.,** contra la Resolución N° 80 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 80 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo 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: *"La marca solicitada CHORIFIT Y ETIQUETA no describe en ningún idioma conocido los productos en la clase 29, constituye una marca fantasía al no tener ningún tipo de vinculación semántica con los productos amparados en la clase solicitada .../... la marca solicitada carece de una connotación conceptual o significado idiomático .../... la marca debe ser estudiada evitando desmembrarla o fraccionarla, considerando la impresión que deja la totalidad del signo".* ----------

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 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 "CHORIFIT Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"productos de charcutería ; salchichas salchichones; salchichas rebozadas; salchichas para perritos calientes; salchichas para perros calientes"*. ----------

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

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHORIFIT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21181/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ------

Que, si bien la denominación solicitada CHORIFIT Y ETIQUETA está compuesta en primer lugar por el vocablo CHORIFIT, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, pero al unirse crean una vocablo de fantasía, el cual proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. La combinación de los términos "CHORI" y "FIT" en "CHORIFIT" muestra un grado de creatividad y originalidad en la creación de la marca. Esta combinación única puede considerarse como una creación distintiva que no se encuentra en el lenguaje común o en el vocabulario utilizado para describir productos de la clase 29. ----------

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 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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COSTIFIT, clase 29, Registro N° 534285. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo fit y en la misma clase 29, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo de color blanco y la denominación "Chorifit" en letras simples de color celeste y verde en los bordes: ----------

marca solicitada



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. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHORIFIT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21181/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 80 de fecha 02 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CHORIFIT Y ETIQUETA"**, clase 29, Acta No. **21181/2021**, solicitada a nombre de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COSTILIGHT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21186/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ---

Asunción, 29 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.,** contra la Resolución N° 107 de fecha 03 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 107 de fecha 03 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo 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: *"La marca solicitada COSTILIGHT Y ETIQUETA no describe en ningún idioma conocido los productos en la clase 29, constituye una marca fantasía al no tener ningún tipo de vinculación semántica con los productos amparados en la clase solicitada .../... la marca solicitada carece de una connotación conceptual o significado idiomático .../... la marca debe ser estudiada evitando desmembrarla o fraccionarla, considerando la impresión que deja la totalidad del signo".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 "COSTILIGHT Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Carne; Carne de Caza; Carne de Ave; Carne de Cerdo; productos de charcutería".* ----------

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

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COSTILIGHT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21186/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ---

Que, si bien la denominación solicitada COSTILIGHT Y ETIQUETA está compuesta en primer lugar por el vocablo COSTILIGHT, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, pero al unirse crean una vocablo de fantasía, el cual proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. La combinación de los términos "COSTI" y "LIGHT" en "COSTILIGHT" muestra un grado de creatividad y originalidad en la creación de la marca. Esta combinación única puede considerarse como una creación distintiva que no se encuentra en el lenguaje común o en el vocabulario utilizado para describir productos de la clase 29. --------

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 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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COSTIFIT, clase 29, Registro N° 534285. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 29, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo de color azul y la denominación "Costilight" en letras simples de color blanco y verde en los bordes: ----------

marca solicitada



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. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COSTILIGHT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21186/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ---

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 107 de fecha 03 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COSTILIGHT Y ETIQUETA"**, clase 29, Acta No. **21186/2021**, solicitada a nombre de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHORILIGHT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21183/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ---

Asunción, 29 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.,** contra la Resolución N° 81 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 81 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo 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: *"La marca solicitada CHORILIGHT Y ETIQUETA no describe en ningún idioma conocido los productos en la clase 29, constituye una marca fantasía al no tener ningún tipo de vinculación semántica con los productos amparados en la clase solicitada .../... la marca solicitada carece de una connotación conceptual o significado idiomático .../... la marca debe ser estudiada evitando desmembrarla o fraccionarla, considerando la impresión que deja la totalidad del signo".* ----------

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 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 "CHORILIGHT Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"productos de charcutería ; salchichas salchichones; salchichas rebozadas; salchichas para perritos calientes; salchichas para perros calientes".* ----------

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

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHORILIGHT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 21183/2021, SOLICITADA POR FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. ---

Que, si bien la denominación solicitada CHORILIGHT Y ETIQUETA está compuesta en primer lugar por el vocablo CHORILIGHT, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, pero al unirse crean una vocablo de fantasía, el cual proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. La combinación de los términos "CHORI" y "LIGHT" en "CHORILIGHT" muestra un grado de creatividad y originalidad en la creación de la marca. Esta combinación única puede considerarse como una creación distintiva que no se encuentra en el lenguaje común o en el vocabulario utilizado para describir productos de la clase 29.---------

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 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 al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo de color azul y la denominación "Chorilight" en letras simples de color blanco y verde en los bordes: ----------

marca solicitada



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
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 81 de fecha 02 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CHORILIGHT Y ETIQUETA"**, clase 29, Acta No. **21183/2021**, solicitada a nombre de **FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1219 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORATIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68485/2016, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----------

Asunción, 30 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** contra la Resolución N° 1219 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 31 de octubre de 2018 se presenta la representante convencional de la firma **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1219 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 09 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de noviembre de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 24 de mayo de 2022 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) surge que la solicitante "NORATIL" reproduce en forma parcial a la marca oponente "NORLETIL", dado que poseen radicales idénticos y sílabas iniciales similares .../... por todo lo expuesto y de conformidad a los Artículos 2º inc f) y concordantes de la Ley Nª 1294/98 de Marcas, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente por así corresponder en derecho, consecuentemente es criterio de esta Dirección, confirmar el Dictamen Nº 849 de fecha 3 de Mayo de 2018 de la Jefatura de Segunda Sala de Asuntos Litigiosos y rechazar la presente solicitud."*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) debemos hacer mención con respecto al término químico "ETIL", un etil o etilo según la definición de la RAE es un radical del etano que se encuentra en numerosos químicos .../... Evidentemente el a-quo no tuvo en cuenta que los términos etil - etilo son de uso común en cuanto a compuestos químicos, especialmente en el presente caso porque la solicitud en cuestión fue depositada en la clase 05, por lo que no puede afirmarse que es una imitación o copia de la oponente .../... De esta forma tenemos que entre NORATIL (solicitada) vs. NORLETIL (oponente) EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro".*----------

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

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

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1219 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORATIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68485/2016, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----------

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 **"NORATIL"** y la marca oponente **"NORLETIL"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita el monema medianero es disímil a la registrada **(A vs. LE)**, siendo similares los vocablos **"NOR"** y **"TIL"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

NORATIL	**(marca solicitada), y**
NORLETIL	**(marca oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **NORATIL** (solicitada), y **NORLETIL** (oponente), comparten los vocablos **"NOR"** y **"TIL"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la institución, también se encuentran registradas las marcas con el vocablo **"NOR"**: **NORTENOL**, clase 05, Registro N° 479589, a nombre de INDUFAR C.I.S.A; **NORAKE**, clase 05, Registro N° 508200, a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.; **NORTHIA**, clase 05, Registro N° 417357, a nombre de LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.; y con el vocablo **"TIL"** tenemos a las siguientes marcas: **DEMOTIL**, clase 05, Registro N° 470375, a nombre de DROGUERIA INTI S.A; **FLORATIL**, clase 05, Registro N° 442114, a nombre de BIORGANON S.A.; **NEUMOTIL**, clase 05, Registro N° 472145, a nombre de GENFAR S.A.; todas ellas marcas denominativas y cuyas coberturas abarcan la totalidad de los productos de la clase 05. Este extremo demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, los vocablos **"NOR"** y **"TIL"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, la marca solicitante **"NORATIL"** solicita una cobertura limitada para *"Todos los productos de la clase 5. Excluyendo específicamente Alimentos y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico y alimentos para bebés"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1219 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORATIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68485/2016, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----------

encuentra limitada, sin perjuicio de la coexistencia mencionada más arriba con registros que abarcan la totalidad de los productos en clase 05. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1219 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NORATIL"**, clase 05, Acta N° **68485/2016**, solicitada a nombre de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 45 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AK-700", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 80084/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **AKTRA S.A.** contra la Resolución N° 45 de fecha 14 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **AKTRA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 45 de fecha 14 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 14 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de julio de 2023, el representante convencional de **AKTRA S.A.** expresó agravios; y en fecha 02 de noviembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) entre las marcas, solicitada AK-700 clase 05 y LI 700, oponente, podemos notar que la solicitada tiene extremadas semejanzas con la marca registrada. En virtud de este hecho aparece el riesgo de asociación y de confusión respecto al origen de los productos, ya que el mismo solicitante pretende proteger servicios muy similares, extremo que se refuerza si tenemos presente que las marcas en pugna son extremadamente confundibles .../... en atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, las oposición deducida deviene procedente consecuentemente con el criterio de esta Dirección, confirmar el Dictamen Nº 517/22 emitido por la jefatura, 2da. Sala, y consecuentemente corresponde rechazar la solicitud de registro".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Corresponde resaltar que la marca oponente convive pacíficamente con la marca EVIDENCE 700, registrada bajo el Nº 385.052, a favor de la firma AGRO NATHURA S.A., quien obtuvo su registro posteriormente, al registro de la marca LI 700. Por tanto, si la firma oponente no se sintió agraviada ni mucho menos presentó oposición a la solicitud de la marca EVIDENCE 700, no existe razón suficiente para decir que la solicitud de mi mandante no pueda convivir con ellas. Negar el registro de la marca "AK-700" basándose en la coincidencia del número "700" resulta ilógico, puesto que coexisten marcan con el elemento citado .../.... en el caso de la marca AK-700, transmite un contenido conceptual, ya que evoca a la cantidad de los químicos de los que se compone (Lecitina de soja al 350/100 y Ácido propiónico al 350/100) .../... cabe mencionar también que mi mandante ya tiene registrada la siguiente denominación: AK-800, Registro Nº 464504, clase 05 .../... lo que mi mandante pretende con esta nueva solicitud de registro de la marca "AK-700" es consolidar una familia de marcas utilizando la raíz "AK". Esta raíz, trae a la mente el nombre comercial de mi mandante "AKtra" .../... ambas firmas, desean comercializar productos totalmente diferentes..."*----------

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

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 45 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AK-700", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 80084/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Las marcas en pugna son cuasi idénticas ya que poseen similitudes gramaticales, visuales y fonéticas, (ii) tal como se declara expresamente en la Resolución, en el curso de la oposición se ha demostrado que la Marca Solicitada, es extremadamente confundible con la Marca Oponente; (iii) la marca oponente no puede ser víctima de dilución por falta de notoriedad de la misma; (iv) existen altísimas probabilidades de que el consumidor local sea inducido a un estado de confusión en relación con un servicio que no conoce y, (v) resulta imposible que las marcas en pugna puedan coexistir pacíficamente. Por los motivos arriba detallados, la sola presentación de la solicitud de registro por parte del recurrente sólo puede ser vista como un ejercicio abusivo del derecho, y como un actuar viciado de mala fe, aprovechándose de la notoriedad de la marca de mi mandante .../... notamos que en el plano fonético las pronunciaciones de las marcas en cuestión presentan notorias similitudes: AK -700 (Marca Solicitada) LI700 (Marca Oponente) .../... Se debe tener en cuenta que los productos comprendidos en la Marca Solicitada son similares y son utilizados para la agricultura, además de ser comercializados en los mismos locales de venta, tal como los productos de la Marca Oponente, por lo que existe un alto riesgo de confusión y de relacionamiento...*". ----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"AK-700"** y la marca oponente **"LI 700"**, si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas comparten tres dígitos **"700"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, la solicitada se compone de dos grafemas más el signo ortográfico auxiliar **"-"** siendo el principal y preponderante "**AK -**". De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna. ----------

AK-700 **(marca solicitada), y**
LI 700 **(marca oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **AK-700** (marca solicitada), y **LI 700** (marca oponente), comparten tres dígitos "**700**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **EVIDENCE 700,** clase 05, Registro N° 572179 a nombre de AGRO NATHURA S.A.; **DREAMON 700 WG,** clase 05, Registro N° 567135 a nombre de AGROLATINA S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una denominación, con la cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, los tres dígitos "**700**" irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser desechados en el análisis ya que los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda

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

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 45 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AK-700", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 80084/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. ----------

intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, adicionalmente, 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, en este caso, tres dígitos **"700"**, no son suficientes para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con marcas registradas **"AK-800"**, clase 05, Registro N°464504 y **"AK 47 GOLD"**, clase 05, Registro N°578800. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 45 de fecha 14 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"AK-700"**, clase 05, Acta N° **80084/2017**, solicitada a nombre de la firma AKTRA S.A.---

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 44 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AK-700", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 80085/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **AKTRA S.A.** contra la Resolución N° 44 de fecha 14 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2023 se presenta la representante convencional de la firma **AKTRA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 44 de fecha 14 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 14 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de julio de 2023, el representante convencional de **AKTRA S.A.** expresó agravios; y en fecha 02 de noviembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) podemos notar que la solicitada tiene extremadas semejanzas con la marca registrada. En virtud de este hecho aparece el riesgo de asociación y de confusión respecto al origen de los productos, ya que el mismo solicitante pretende proteger servicios muy similares, extremo que se refuerza si tenemos presente que las marcas en pugna son extremadamente confundibles .../... en atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, las oposición deducida deviene procedente consecuentemente con el criterio de esta Dirección, confirmar el Dictamen Nº 516/22 emitido por la jefatura, 2da. Sala, y consecuentemente corresponde rechazar la solicitud de registro".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) el hecho de coincidir únicamente en un elemento no es suficiente para considerarse que la solicitud de mi mandante no podrá distinguirse de la marca registrada, como lo trata de establecer la Resolución recurrida .../... Corresponde resaltar que la marca oponente convive pacíficamente con la marca EVIDENCE 700, registrada bajo el Nº 385.052, a favor de la firma AGRO NATHURA S.A, quien obtuvo su registro posteriormente al registro de la marca LI 700 .../... Además, en el caso de la marca AK-700, transmite un contenido conceptual, ya que evoca a la cantidad de los químicos de los que se compone (Lecitina de soja al 350/100 y Ácido propionico al 350/100) .../... cabe mencionar también que mi mandante ya tiene registrada la siguiente denominación: AK-800, Registro Nº 464504, clase 05 En primer lugar, lo que mi mandante pretende con esta nueva solicitud de registro de la marca "AK-700" es consolidar una familia de marcas utilizando la raíz "AK". Esta raíz, trae a la mente el nombre comercial de mi mandante "AKtra". Es evidente que la marca adversa coexiste sin inconveniente alguno con la marca AK-800. El propósito de mi mandante es simplemente ampliar su familia de productos .../... la marca oponente se encuentra registrada en la clase 05, es evidente que la firma oponente no tuvo ni tiene interés en proteger productos de la clase 01, por que no considera que su marca fuera destinada a cubrir, amparar ni comercializar productos de la clase 01".* ----------

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

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 44 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AK-700", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 80085/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Las marcas en pugna son cuasi idénticas ya que poseen similitudes gramaticales, visuales y fonéticas, (ii) tal como se declara expresamente en la Resolución, en el curso de la oposición se ha demostrado que la Marca Solicitada, es extremadamente confundible con la Marca Oponente; (iii) la marca oponente no puede ser víctima de dilución por falta de notoriedad de la misma; (iv) existen altísimas probabilidades de que el consumidor local sea inducido a un estado de confusión en relación con un servicio que no conoce y, (v) resulta imposible que las marcas en pugna puedan coexistir pacíficamente. Por los motivos arriba detallados, la sola presentación de la solicitud de registro por parte del recurrente sólo puede ser vista como un ejercicio abusivo del derecho, y como un actuar viciado de mala fe, aprovechándose de la notoriedad de la marca de mi mandante .../... Se debe tener en cuenta que los productos comprendidos en la Marca Solicitada son similares y son utilizados para la agricultura, además de ser comercializados en los mismos locales de venta, tal como los productos de la Marca Oponente, por lo que existe un alto riesgo de confusión y de relacionamiento...".* ----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"AK-700"** y la marca oponente **"LI 700"**, si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas comparten tres dígitos **"700"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, la solicitada se compone de dos grafemas más el signo ortográfico auxiliar **"-"** siendo el principal y preponderante "**AK -**". De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna. ----------

AK-700 **(marca solicitada), y**
LI 700 **(marca oponente)**

Que, adicionalmente, 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, 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. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"LI 700"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"SURFACTANTES PENETRANTES..."*; mientras que la marca en trámite de registro **"AK-700"** solicita la cobertura para los

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 44 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AK-700", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 80085/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. ----------

productos comprendidos en la clase 01 *"EXCLUSIVAMENTE productos químicos para la industria, la agricultura, la horticultura y la silvicultura, comprendidos en la clase 01 (uno)".* ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca **"LI 700"** en la clase 01, clase donde se pretende registrar la marca solicitada **"AK-700"**. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un servicio mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca **"AK 47 GOLD"**, clase 01, Registro N°580011. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 01, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 44 de fecha 14 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"AK-700"**, clase 01, Acta N° **80085/2017**, solicitada a nombre de la firma AKTRA S.A.---

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VERRUTOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15974/2014, SOLICITADO POR GUAYAKI S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **GUAYAKI S.A.** contra la Resolución N° 304 de fecha 10 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2017 se presenta la representante convencional de la firma **GUAYAKI S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 304 de fecha 10 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 09 de agosto de 2017, la representante convencional de **GUAYAKI S.A.** expresó agravios; y en fecha 09 de julio de 2020, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de agosto de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético, que las tornan confundibles .../... la marca solicitada utiliza siete letras de un total de ocho letras que forma la marca registrada .../... es importante destacar que cuando existe identidad conceptual, ésta prima sobre los demás planos comparativos, puesto que el consumidor recordará más fácilmente las marcas y por ende también podrá confundirlas más fácilmente cuando tienen el mismo significado, y además agregando el hecho que existe una absoluta relación con los productos que distinguen, como es en el caso de autos .../... nos encontramos que la oponente ya cuenta con un registro vigente en nuestro país por lo que la misma goza de una protección establecida por ley .../... la oposición deducida por IADELPA S.A.I.C.E.C.A., deviene procedente consecuentemente con el criterio de esta Dirección, confirmar el Dictamen Nº 255 emitido por la Jefatura, Primera Sala, y consecuentemente corresponde rechazar la solicitud de registro".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) lo único que las mismas comparten es la raíz "VERRU", pero la misma es de uso común para productos comprendidos en la clase cinco y por lo tanto no se pueden invocar semejanzas sobre la base de dicha partícula como erróneamente lo hace la adversa.../... la marca base de la oposición se encuentra conviviendo pacíficamente con otras marcas registradas a nombre de distintos titulares que tienen el mismo radical "VERRU" conforme consta en los precedentes registrales de esta propia Dirección .../... el cotejo debe centrarse en las desinencias de las marcas en pugna .../... las desinencias de las marcas enfrentadas son disímiles en su totalidad, en todos los planos propios del cotejo marcario".* ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "*(...) la marca solicitada reproduce y utiliza SIETE (7 letras de un total de DIEZ (10) letras que forman la marca de mi mandante; provocando de esta manera una misma impresión de conjunto en la mente de los consumidores .../... en el*

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

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VERRUTOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15974/2014, SOLICITADO POR GUAYAKI S.A. ----------

caso de autos se cumple con el criterio de aplicación del artículo 15 precitado, cual es la POSIBILIDAD de que la marca solicitada pueda causar CONFUSIÓN o ASOCIACIÓN entre los productos o servicios, cualquiera sea la clase en que figuren siempre que exista RELACIÓN entre ellos .../... la marca solicitada por la adversa pretende distinguir PRODUCTOS comprendidos en la MISMA CLASE 5 del nomenclátor internacional". ----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"VERRUTOL"** y la marca oponente **"VERRUTOPIC"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

VERRU**TOL** **(marca solicitada), y**
VERRU**TOPIC** **(marca oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **VERRUTOL** (solicitada), y **VERRUTOPIC** (oponente), se comparte el vocablo "**VERRU**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **VERRUGAL,** clase 05, Registro N° 564602 a nombre de CORPORACIÓN BIOTECNICA S.A.; **VERRUXANE**, clase 05, Registro N° 521560 a nombre de LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.---------

Que, siendo así, el vocablo "**VERRU**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".* ----------

Que, adicionalmente, 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso el vocablo

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

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

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VERRUTOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15974/2014, SOLICITADO POR GUAYAKI S.A. ----------

"VERRU", 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. ----------

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada."----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 304 de fecha 10 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VERRUTOL"**, clase 05, Acta N° **15974/2014**, solicitada a nombre de la firma GUAYAKI S.A.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034, Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO", EXPEDIENTE N° 15787/2007, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

Asunción, 30 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.** contra la Resolución Nº 179 de fecha 29 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio del 2020 se presenta la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 179 de fecha 29 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 10 de agosto del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 05 de agosto del 2021 expresa agravios la apelante. En fecha 10 de marzo de 2023 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, en fecha 04 de mayo del 2023, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Examen de Fondo de Patentes para que formule un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. En fecha 09 de agosto de 2023 se dicta la providencia de llámase a autos para resolver.---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*" Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP Nº 62/2020, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 15787/2007, desde el punto de vista técnico del examinador, NO Cumple con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 5°, 8° y 17° 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: *"(...) Se objeta la reivindicación 1 por considerar que reivindica materia no patentable, afirmando que SEQ ID NO: 5 comprende una longitud excesiva de ADN genómico vegetal. En casos similares (Sol.35434/2004 ;Sol.43187/2008), nos fue señalado que sólo permite un máximo de 200 pb de ADN flanqueante en cada extremo. Respetuosamente entendemos que no hay base legal o reglamentaria para esta afirmación y el correspondiente rechazo porque el ADN que flanquea el sitio de inserción no es una planta sino un producto químico que constituye materia patentable. De igual forma que una reivindicación puede reivindicar materia novedosa hecha de madera (parte de una planta) y no por ello deja de ser patentable, la presente reivindicación reivindica materia novedosa e inventiva, que recita una nueva combinación de elementos creados por el ingenio humano y no existente en la naturaleza. Los documentos citados o las combinaciones de los mismos no enseñan ni sugieren las secuencias de unión o SEQ ID NO: 5 reivindicadas, tal como lo consideró la propia DINAPI originalmente. En el mejor de los casos, los documentos citados describen eventos que son diferentes del evento MON89034 (que se caracteriza por la secuencia de nucleótidos reivindicada en la reivindicación 1). Hacemos notar que la quimera de la proteína Cry1A.105 de MON89034 exhibe un espectro único de actividad que es diferente de lo que se describe en los documentos citados (se adjunta MON89034). El*

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

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034, Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO", EXPEDIENTE N° 15787/2007, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

documento que acompaña a este escrito (MON89034) demuestra las propiedades superiores de dicho evento. Por ejemplo, se proporcionan datos de pruebas que demuestran que el evento MON89034 confiere una mayor resistencia a la infestación por lepidópteros. Como se muestra en la figura 1 del documento, las plantas que incluían el evento MON89034 (denominado 49434 en la figura 1) presentaron un número significativamente menor de túneles en los tallos de maíz por parte de Diatraea saccharalis, una plaga de lepidópteros de especial importancia comercial. Por tanto, los datos demuestran que el evento MON89034 confiere resistencia a la infestación por lepidópteros.------

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, en fojas 000468 del expediente, en la contestación a la Vista N° 1 de fecha 17 de julio de 2019, el recurrente presentó nuevos formularios con cambio de denominación y resumen.----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud Nº 15787/2007 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de marzo del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio (12) reivindicaciones, presentado bajo Acta Nº 1996956 de fecha 18 de noviembre del 2019 como contestación a la vista de Fondo Nº 2 AT Nº 192/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, notificada al solicitante el 26 de agosto de 2019; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes; carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndolas a una (1)reivindicación ; d) La Dirección General de Propiedad Industrial ha dictado la providencia que textualmente dice: Asunción 13 de marzo del 2023 AUTOS PARA RESOLVER(...);e) Posteriormente en fecha 04 de mayo de 2023, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Oficina de Examen de Fondo de Patentes, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; e) El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 29 de mayo del 2023, determina que las reivindicaciones comprenden materias excluidas de protección por patente y carecen de Nivel Inventivo f) La Dirección resolvió General de Propiedad Industrial resolvió poner de manifiesto el Dictamen Técnico elaborado por el examinador, por el plazo de 5 días hábiles; g) El solicitante ha presentado en fecha 08 de agosto de 2023, una manifestación con relación al dictamen técnico emitido por el examinador, en donde se incluye nuevamente un pliego reivindicatorio modificado con lo cual se cumple con los requisitos de patentabilidad observados

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

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034, Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO", EXPEDIENTE N° 15787/2007, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

durante el proceso por los examinadores; h) La reivindicación presentada se refiere a **"Una molécula quimérica de ADN característica del evento de maíz MON89034, CARACTERIZADA PORQUE comprende una secuencia de nucleótidos 2051 a 11388 de SEQ ID NO: 5."**; y **j)** Así también , el recurrente ha presentado un escrito de fecha 23 de febrero del 2024 manifestando hecho nuevo y urgimiento. ----------

Que, si bien es cierto, el Informe Final de Asesoría Técnica de Patentes aduce que la solicitante, al contestar la vista que le fuera corrida, presentó un pliego reivindicatorio carente de nivel inventivo y con contenido excluyente de protección por patentes , además dictaminó que el nuevo pliego reivindicatorio no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los Artículos 3°,5°,8° y 17° de la Ley 1630/2000, no existe impedimento legal alguno, para que esta Dirección requiera nuevamente a la solicitante que adecue las reivindicaciones conforme las observaciones presentadas por el/los examinadores.----------

Que, esto es así puesto que el Art. 21 de la Ley 1630/2000, habilita al solicitante a modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite siempre que ello no implique el cambio del objeto de la invención. En el caso que nos ocupa, se advierte que el solicitante no alteró el objeto de invención, sino que fue precisando y limitando sus reivindicaciones como consecuencia de las sucesivas recomendaciones de los examinadores técnicos.----------

Que, el primer reclamo realizado por los Examinadores se basó en la modificación del título y que el solicitante adecuó en su momento conforme a los antecedentes obrantes en autos, los cuales no fueron considerados por los siguientes Examinadores que siguieron utilizando el título inicial en todos los documentos emitidos por la Dirección de Patentes. Que esta Dirección General considera que la modificación del título es esencial para darle el alcance pretendido por ley, más aún, con las sucesivas modificaciones presentadas para adecuar la patente. Por tanto, ha dispuesto, en esta resolución, la modificación y la utilización del título correcto conforme a la ley.----------

Que, es fundamental recordar que en el Derecho Administrativo Paraguayo rige el principio de informalismo a favor del administrado que consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con formalidades no esenciales y que no se fundan en el orden público. Este principio, además, tiene anclaje en el Art. 40 de la Constitución Nacional que consagra el derecho de petición de los ciudadanos.----------

Que, en lo que a este punto se refiere, debemos señalar que el solicitante no ha violado ninguna formalidad esencial y de orden público con las sucesivas modificaciones que fue planteando. Por el contrario, consideramos que fue dándole **claridad y precisión** a su solicitud, en línea con las proposiciones que fueron incluyendo los examinadores en las sucesivas vistas.----------

Que, a esto último se debe añadir que, de conformidad con el Art. 19 del Decreto 14.201/2001, la Dirección General de Propiedad Industrial cuenta con la prerrogativa de resolver, inclusive, en contra del Dictamen Final de Fondo, siempre que dicha resolución se encuentre fundada.----------

Que, en el caso que nos ocupa, esta Dependencia ha resuelto solicitar un nuevo Dictamen Técnico y en base a su contenido, ponerlo de manifiesto en secretaría a fin de que el solicitante presente sus argumentos y eventualmente adecue su solicitud a las consideraciones realizadas por el Técnico designado. En ese sentido, entendemos que el solicitante en su última manifestación ha dado

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

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034, Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO", EXPEDIENTE N° 15787/2007, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

cumplimiento a las observaciones realizadas en el Dictamen, y en razón de que dicha adecuación implica **una limitación a su pretensión inicial**, y que la misma, **cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley Reguladora,** corresponde autorizar su registro.----------

Que, conforme a lo anterior, el solicitante adecuó la reivindicación eliminando la palabra objetada y se limitó a la molécula quimérica de ADN característica del evento de maíz MON89034, CARACTERIZADA PORQUE comprende una secuencia de nucleótidos correspondiente a los nucleótidos 2051 a 11388 de SEQ ID NO: 5.; y cabe resaltar que el invento (Evento MON 89034) conforme ha verificado esta Dirección fue examinado por varias oficinas de patentes en el mundo y como consecuencia de ello ha obtenido su protección por patentes equivalentes en muchas otras jurisdicciones, lo cual constituye una prueba más de que la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en Argentina resolvió reconocer los derechos de patente con la misma reivindicación en el presente expediente mediante la Patente AR061131B1 y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, también resolvió reconocer la protección de la invención mediante la concesión de la Patente Nº 3646.----------

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, redunda en un claro beneficio a la economía nacional.[1]----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, revocar la Resolución N° 179/2020 dictada por la Dirección de Patentes y autorizar la prosecución de trámites de la solicitud de patente, N° 15787/2007 de fecha 25 de mayo del 2007.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 179 de fecha 29 de abril del 2020, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Art.2° **ADECUAR** la denominación **"PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034, Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO",** ajustandola al nuevo pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: **" UNA MOLÉCULA QUIMÉRICA DE ADN CARACTERÍSTICA DEL EVENTO DE MAÍZ MON89034";** Y **ADECUAR** el resumen, ajustandola al nuevo pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: **"LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A UNA MOLÉCULA QUIMÉRICA DE ADN CARACTERÍSTICA DEL EVENTO DE MAÍZ MON89034, CARACTERIZADA PORQUE COMPRENDE UNA SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS CORRESPONDIENTES A LOS NUCLEÓTIDOS 2051 A 11388 DE SEC ID NO:5"**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034, Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO", EXPEDIENTE N° 15787/2007, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

Art. 3º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de patente **"UNA MOLÉCULA QUIMÉRICA DE ADN CARACTERÍSTICA DEL EVENTO DE MAÍZ MON89034",** Nº 15787/2007 de fecha 25 de mayo del 2007.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 86 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87708 Y MÉTODOS PARA USO DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 34760/2010, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

Asunción, 30 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY, LLC**. contra la Resolución Nº 86 de fecha 22 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de abril del 2021 se presenta la representante convencional de la firma **MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 86 de fecha 22 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 09 de junio del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 5 de septiembre del 2022 expresa agravios la apelante. En fecha 09 de enero de 2023 se llama autos para resolver. Teniendo en cuenta las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios en virtud del cual presenta un nuevo pliego reivindicatorio, se revoca la providencia de autos en fecha 8 de junio de 2023 y se solicita un Dictamen técnico de acuerdo a los hechos nuevos. En fecha 09 de agosto de 2023 se dicta la providencia de llámase a autos resolver. La recurrente presentó un escrito a fin de Urgir Resolución, en fecha 23 de febrero de 2024. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)*" Que, el Dictamen Final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 14/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2059616 de fecha 30/09/2020, no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 101/2020 de fecha 05/05/2020, y en base a los antecedentes y las reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 34760/2020, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 8°, 16° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por lo expuesto se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)"*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...)" *La reivindicación 2 ha sido rechazada porque supuestamente busca la protección de una planta de soja y por lo tanto, está excluida de la patentabilidad según la Ley de Patentes de PY. Específicamente, se afirma que el evento de soja MON87708, mencionado en la reivindicación, es una planta de soja, de la cual la molécula de ADN es "representativa de" y que la memoria descriptiva establece que el depósito de semillas es representativo de una planta denominada "transgénica", evento de soja MON 87708. Sin embargo, un evento transgénico, como el evento MON 87708, se entiende en la técnica y se describe en la memoria descriptiva para referirse a la inserción de ADN transgénico en una ubicación específica en el genoma, no a una planta perse. Además, la reivindicación 2 está claramente dirigida a una molécula de ADN recombinante, la cual no está excluida de patentabilidad. En cualquier caso, a fin de evitar objeciones basadas en una interpretación incorrecta del alcance pretendido, dicha reivindicación fue eliminada en el pliego que se acompaña."(...)"*----------

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

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 86 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87708 Y MÉTODOS PARA USO DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 34760/2010, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

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 correspondieren; 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 Nº 34760/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19 de enero del 2021, elaborado por el examinador de la Dirección de Patentes, en base al nuevo pliego reivindicatorio con 4(cuatro) reivindicaciones, presentado bajo Acta Nº 2059616 de fecha 30 de septiembre del 2020 como contestación a la Vista de Fondo Nº1 DP- AT Nº 101/2020 de fecha 05 de mayo de 2020, notificada al solicitante el 08 de julio de 2020 ; **b)** El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones constituyen materias excluidas de protección por patente; carecen de nivel inventivo, descripción del material biológico y claridad ; **c)** El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a 1 (una) reivindicación.; **d)** En fecha 19 de enero de 2023, la Dirección General de Propiedad Industrial ha dictado providencia de AUTOS PARA RESOLVER; **e)** En fecha 08 de junio de 2023, la Dirección General de Propiedad Industrial dicta la providencia de revocar por contrario imperio de la ley, la providencia obrante en el expediente de fecha 19 de enero de 2023 de Autos para resolver; y como medida de mejor proveer, designó a la examinadora Q.F. Fátima Jiménez a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico en relación al recurso de apelación y teniendo en cuenta las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios en virtud del cual presentó un nuevo pliego reivindicatorio; **f)** La examinadora a través de su Dictamen Técnico de Fecha 30 de junio del 2023, concluye en base a los antecedentes del estado de la técnica, el informe de la persona versada en la materia y los argumentos presentados por el solicitante, que la reivindicación presentada en la expresión de agravios NO CUMPLE con los requisitos de Patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones" ; **f)** La Dirección General de Propiedad Industrial, resolvió poner de manifiesto el Dictamen Técnico elaborado por la examinadora, por el plazo de 5 días hábiles; **g)** El solicitante ha presentado manifestación con relación al dictamen emitido por el examinador, en fecha 08 de agosto de 2023; h) Por último, el solicitante ha presentado un escrito de manifestación de hecho nuevo y urgimiento, de fecha 23 de febrero de 2024.----------

Que, si bien es cierto, el Informe Final de Asesoría Técnica de Patentes aduce que la solicitante, al contestar la vista que le fuera corrida, presentó un pliego reivindicatorio **carente de nivel inventivo,** además dictaminó que el nuevo pliego reivindicatorio **no cumple con los requisitos de patentabilidad**

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

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 86 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87708 Y MÉTODOS PARA USO DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 34760/2010, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

establecidos en los Artículos 5 y 17 de la Ley 1630/2000, no existe impedimento legal alguno, para que esta Dirección requiera nuevamente a la solicitante que adecue las reivindicaciones conforme las observaciones presentadas por el/los examinadores.----------

Que, esto es así puesto que el Art. 21 de la Ley 1630/2000, habilita al solicitante a modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite siempre que ello no implique el cambio del objeto de la invención. En el caso que nos ocupa, se advierte que el solicitante no alteró el objeto de invención, sino que fue precisando y limitando sus reivindicaciones como consecuencia de las sucesivas recomendaciones de los examinadores técnicos.----------

Que, es fundamental recordar que en el Derecho Administrativo Paraguayo rige el principio de informalismo a favor del administrado que consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con formalidades no esenciales y que no se fundan en el orden público. Este principio, además, tiene anclaje en el Art. 40 de la Constitución Nacional que consagra el derecho de petición de los ciudadanos.----------

Que, en lo que a este punto se refiere, debemos señalar que el solicitante no ha violado ninguna formalidad esencial y de orden público con las sucesivas modificaciones que fue planteando. Por el contrario, consideramos que fue dándole **claridad y precisión** a su solicitud, en línea con las proposiciones que fueron incluyendo los examinadores en las sucesivas vistas.----------

Que, a esto último se debe añadir que, de conformidad con el Art. 19 del Decreto 14.201/2001, la Dirección General de Propiedad Industrial cuenta con la prerrogativa de resolver, inclusive, en contra del Dictamen Final de Fondo, siempre que dicha resolución se encuentre fundada.----------

Que, en el caso que nos ocupa, esta Dependencia ha resuelto solicitar un nuevo Dictamen Técnico y en base a su contenido, ponerlo de manifiesto en secretaría, como medida de mejor proveer, a fin de que el solicitante presente los argumentos y manifestaciones y eventualmente adecue su solicitud a las consideraciones realizadas por el Técnico designado. En ese sentido, entendemos que el solicitante ha presentado argumentos valederos y objetivos en contra de la recomendación del examinador y ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas en el Dictamen, y en razón, ha presentado una adecuación de la reivindicación 1(uno) la cual implica una limitación a su pretensión inicial, y que la misma, cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley Reguladora, por tanto corresponde autorizar su concesión y registro.----------

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo, la concesión de la invención en los países Uruguay y Brasil, ésta última de abril de 2022, cuyas copias han sido adjuntadas, hechos que demuestran la concesión regional y el uso en los países del Mercosur de la tecnología patentada en beneficio de los agricultores y productores de soja para aumentar la productividad y exportación de este producto y con ello el ingreso de divisas a nuestros países. 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

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

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 86 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN "EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87708 Y MÉTODOS PARA USO DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 34760/2010, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.----------

invenciones lo que, en última instancia, redunda en un claro beneficio a la economía nacional.[1]----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, revocar la Resolución N° 86/2001 dictada por la Dirección de Patentes y autorizar la prosecución de trámites de la solicitud de patente, **N° 34760/2010** de fecha 26 de agosto del 2010.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 86 de fecha 22 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Art. 2º **ADECUAR** la denominación **"EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87708 Y MÉTODOS PARA USO DEL MISMO",** ajustandola al nuevo pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: **" UNA MOLÉCULA DE ADN RECOMBINANTE AISLADA CORRESPONDIENTE AL EVENTO MON87708";** y **ADECUAR** el resumen , ajustandola al nuevo pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: **"LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A UNA MOLÉCULA DE ADN RECOMBINANTE AISLADA CORRESPONDIENTE AL EVENTO MON87708, QUE COMPRENDE UNA MOLÉCULA NUCLEOTÍDICA QUE TIENE UNA SECUENCIA NUCLEOTÍDICA DE SEC ID NO:6".**----------

Art.3° **ORDENAR** la prosecución de trámites y concesión de la solicitud de patente **"UNA MOLÉCULA DE ADN RECOMBINANTE AISLADA CORRESPONDIENTE AL EVENTO MON87708"** Nº 34760/2010 de fecha 26 de agosto del 2010.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

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

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