

Resolución N° **0001**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAMO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 37183/2021, SOLICITADA POR KAMO S.A. -----

Asunción, **05 ENE 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 03 del 02 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 03 del 02 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 diciembre de 2023, se presenta el representante convencional de la firma KAMO S.A. y solicita la caducidad de instancia, planteamiento que activó el Informe de la Actuaría que obra en autos, de fecha 28 de diciembre de 2023. -----

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 14 de febrero de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 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 "KAMO Y ETIQUETA", clase 11, Acta N° 37183/2021, presentada por KAMO S.A. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "KAMO Y ETIQUETA", clase 11, Acta N° 37183/2021, presentada por KAMO S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



5000 0002
Resolución N° 0002

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 127 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO VIVO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 93780/2021 A NOMBRE DE ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY. --

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY contra la Resolución N° 127 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 127 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 27 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de julio 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 "CHACO", registrada con el número 401099 a favor de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. .../... 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes de la nomenclatura oficial, la marca de mi cliente protege servicios de la clase 35, mientras que el registro base del rechazo protege productos de la clase 31 .../... mi mandante la firma ATENILA S.A. ya es propietaria de la afamada marca CHACO VIVO, en virtud a los siguientes registros de marcas: CHACO VIVO Clase 44 Reg. N° 553917; CHACO VIVO Clase 42 Reg. N° 553918; CHACO VIVO Clase 36 Reg. N° 553919, en otras palabras mi cliente ya posee el derecho adquirido sobre dicha denominación .../... la firma Multiactiva Fernheim Ltda. en su momento dedujo una oposición en contra de la marca CHACO VIVO clase 35 de mi representada, sin embargo la misma ha desistido formalmente de dicha oposición en fecha 30 de setiembre de 2022 .../... si bien comparten la denominación CHACO, la marca de mi mandante posee un término fuerte y distintivo como VIVO acompañando a CHACO, que es un sustantivo propio por ser el nombre de una región de nuestro país, por ende débil y presente en innumerable cantidad de marcas, además, desde el punto de vista visual a través del logotipo esas diferencias se acentúan aún más .../... el término CHACO es de uso común en la clase 35".* -----

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



50.00
Resolución N° **0002**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 127 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO VIVO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 93780/2021 A NOMBRE DE ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY. --

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 "CHACO VIVO Y ETIQUETA", en clase 35, con la marca base de rechazo "CHACO", en clase 31. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CHACO VIVO Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "CHACO", se advierte que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "CHACO", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, se distinguen una de la otra ya que mientras que la marca base de rechazo está conformada únicamente por la denominación CHACO, la solicitada se encuentra conformada por dos palabras CHACO VIVO. 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. -----

CHACO VIVO Y ETIQUETA (solicitada), y
CHACO (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 CHACO VIVO Y ETIQUETA (solicitada), y CHACO (base de oposición), se comparte el vocablo "CHACO", 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: **CORPORACIÓN CHACO S.A.**, clase 35, Registro N° 467537 a nombre de CORPORACIÓN CHACO S.A.; **CHACO RENTAL**, clase 35, Registro N° 481731 a nombre de CHACO FILMS S.A.; **MUEBLES CHACO**, clase 35, Registro N° 472283 a nombre de PETER SIEMENS; **SEGUROS CHACO**, clase 35, Registro N° 404734 a nombre de SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado. -----

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."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con la denominación CHACO en letras naranjas siendo la letra O similar a un ojo y la denominación VIVO en color verde con la letra O distinta, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: -----

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



Resolución N° **0002**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 127 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO VIVO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 93780/2021 A NOMBRE DE ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY. --

marca solicitada

marca base de rechazo

CHACO VIVO

denominativa

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 **CHACO VIVO**, clase 44, Registro N° 553917; **CHACO VIVO**, clase 42, Registro N° 553918 y **CHACO VIVO**, clase 36, Registro N° 553919. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación y en clases relacionadas formando así una familia de marcas, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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.-----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 127 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 "CHACO VIVO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 93780/2021, solicitada a nombre de ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Resolución N° **0003**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 682 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LONDONER", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 79574/2020 A NOMBRE DE BUSA SRL. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LONDON IMPORT S.A. en contra de la Resolución N° 682 de fecha 05 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de LONDON IMPORT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 682 de fecha 05 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 15 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

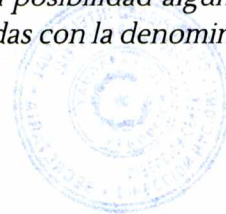
Que, en fecha 12 de octubre de 2022, el representante convencional de LONDON IMPORT S.A. expresó agravios; y en fecha 02 de marzo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) entre la marca solicitada LONDONER y la marca oponente LONDON PUB, se observa la marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites .../... aunque las mismas compartan pequeños en común son plenamente distinguibles. Como así también la diferencia de servicios existentes entre las mismas, la solicitada para servicios de preparar alimentos y la oponente para servicios de un PUB .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LONDON IMPORT S.A. y manifiesta: *"(...) la oposición presentada por mi mandante contra la marca LONDONER Cl 43, basada en la marca LONDON PUB Cl 43, se invocó así mismo: LONDON IMPORT Cl 33 Reg. N° 386.844; LONDON IMPORT Cl 35 Reg. N° 348.253; LONDON IMPORT Cl 35 Reg. N° 326.131; LONDON CREAM Cl 33 Reg. N° 361.150 .../... LONDON IMPORT S.A. es titular de todas las marcas citadas, habiendo mi mandante adoptado esa característica como una familia de marcas .../... la marca solicitada causaría perjuicio a mi representada por pretender proteger el mismo rubro de servicios .../... la marca solicitada reproduce íntegramente a la registrada por mi representada, se resalta la palabra LONDON en cada una de ellas."-----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) no habrá riesgo de confusión y asociación por sus diferencias fonéticas, tenemos que a todas luces las visuales de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta concepto. La solicitud de autos cuenta con un elemento diferenciador esencial, el cual es una etiqueta .../...no coinciden en ninguna palabra, es importante mencionar que los elementos de uso común no son apropiables en exclusividad .../... cotejando ambas marcas en su dimensión visual, auditiva e ideológica, no da lugar a posibilidad alguna de confusión por parte del público consumidor, se encuentran muchas marcas registradas con la denominación London(...)"-.*



Resolución N° **0003**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 682 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LONDONER", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 79574/2020 A NOMBRE DE BUSA SRL. -----

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 de la oposición, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 376.429 de la marca "LONDON PUB" a nombre de LONDON IMPORT S.A. venció el 19 de diciembre 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. -----

Que, por otro lado, la oponente invoca los registros: LONDON IMPORT Cl 33 Reg. N° 386.844; LONDON IMPORT Cl 35 Reg. N° 348.253; LONDON CREAM Cl 33 Reg. N° 361.150; LONDON IMPORT: CARRERA DE MOZOS Cl 41 Reg. N° 382.485; LONDON OUTLET Cl 35 Reg. N° 386.833 y WINE LAB DE LONDON IMPORT Cl 41 Reg. N° 507.639, 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 en la clase 43, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "LONDONER". 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, respecto al cotejo ortográfico y fonético entre las marcas LONDONER (solicitada) y LONDON IMPORT/LONDON CREAM/LONDON OUTLET (oponente), vemos que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas tienen en común el vocablo LONDON, no es menos cierto que la solicitada tiene una desinencia disímil agregando las letras ER mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos. Con relación a las etiquetas en pugna, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada LONDONER cuenta con una etiqueta con la denominación LONDONER en letras mayúsculas en color amarillo separadas una de otra dentro de un recuadro rojo con bordes amarillos, mientras que las marcas oponentes no cuentan con etiqueta alguna. -----

marca solicitada

LONDONER

marcas oponentes

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. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----



Resolución N° **0003**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 682 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LONDONER", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 79574/2020 A NOMBRE DE BUSA SRL. -----

POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 682 de fecha 05 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LONDONER", clase 43, Expediente N° 79574/2020, solicitada a nombre de BUSA SRL.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0004**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREVON Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 38178/2020, A NOMBRE DE ALEJANDRO JOSE FLORES SALINAS. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ALEJANDRO JOSE FLORES SALINAS** en contra de la Resolución N° 720 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de **ALEJANDRO JOSE FLORES SALINAS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 720 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de marzo de 2022, el representante convencional de **ALEJANDRO JOSE FLORES SALINAS** expresó agravios; y en fecha 11 de noviembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizadas las marcas en pugna, CREVON Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. CHEVRON (marca oponente), se verifica que las denominaciones son similares en los planos visual y fonético .../... la percepción auditiva y visual de ambas trae aparejada el riesgo de confusión .../... la marca solicitada no reúne los requisitos de especialidad, novedad y originalidad .../... en el caso de autos se verifica que ambos productos pertenecen a rubros de la automotriz, por tanto, se encuentran comercializados en locales comerciales a fines, por lo que aumenta la posibilidad de confusión en el público .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente".*

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) la solicitud de mi mandante protege productos de la clase 12, específicamente "partes que componen una motocicleta"; que, la marca registrada por la oponente protege productos de la clase 04: petróleo y productos derivados del mismo, de ningún punto de vista los productos de mi mandante se relacionan con productos de esa índole que son los que ofrece la oponente .../... la construcción gramatical de las denominaciones en pugna son completamente disímil, los prefijos en cuestión, CHE y CRE no tienen nada en común. Se escriben de forma distinta y fonéticamente también lo son".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) la marca solicitada, no comparte tan solo unas letras en común sino que se encuentra contenida en un 100% en la ya registrada con identidad en cuanto a radicales y desinencias .../... ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento, la solicitada reproduce íntegramente la marca registrada por mi mandante, incluyendo en su denominación 6 de las 7 letras que componen la marca de mi principal .../... si bien las marcas en pugna no se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, no es menos cierto que están relacionadas, la oponente en clase 04 comprende aceites y las grasas para uso*



Asunción, Parag. 26 de Enero de 2024
Director
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL



Resolución N° 0004

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREVON Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 38178/2020, A NOMBRE DE ALEJANDRO JOSE FLORES SALINAS. -----

industrial mientras que la solicitud pretende obtener cobertura para la clase 12: partes que componen una motocicleta; íntimamente relacionadas por incluir productos relacionados a la industria automotriz .../... CHEVRON goza de notoriedad y por lo tanto merece protección legal como tal". -----

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 entre la solicitud de registro de la marca "CREVON Y ETIQUETA", clase 12, con la oponente "CHEVRON" y "CHEVRON Y ETIQUETA" registrada en la clase 04, clase 01, clase 02, clase 03 clase 16, clase 37. -----

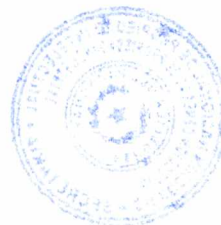
Que, en ese sentido, en los aspectos ortográfico y fonético, entre las marcas oponentes "CHEVRON" y "CHEVRON Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "CREVON Y ETIQUETA", se advierte que las marcas en pugna contienen dos sílabas y si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas podría considerarse que existe cierta similitud ortográfica, las misma difieren en cuanto al aspecto fonético y no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en cuanto al radical (CHE vs. CRE) la solicitante al agregar la consonante R genera una percepción fonética que difiere a la de la oponente, lo mismo ocurre con la desinencia en la cual la oponente cuenta con la consonante R (VRON vs. VON). 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, evitando la posibilidad de que el público consumidor las pueda asociar entre sí. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

CRE - VON Y ETIQUETA (marca solicitada)
CHE - VRON (marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las mismas se encuentran depositadas en clases distintas del nomenclador internacional, siendo la marca oponente "CHEVRON" registrada en la clase 04 que cubre "Todos" los productos entre los cuales podemos mencionar "La clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial, los combustibles y los materiales de alumbrado." mientras que la marca en trámite de registro "CREVON Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 12 "Productos comprendidos en la clase 12 (doce) tales como: Las partes que componen específicamente una motocicleta". -----

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 "CHEVRON" en la clase 12, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "CREVON Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no sólo **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, tampoco comparten las coberturas y además no poseen una

⁴https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=4&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20200101



Resolución N° **0004**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREVON Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 38178/2020, A NOMBRE DE ALEJANDRO JOSE FLORES SALINAS. -----

conexión competitiva directa; partes de motocicletas por parte de la solicitada y aceites y grasas de uso industrial por parte de la oponente; por tanto, resulta viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical y de cobertura de productos y servicios, queda pendiente dirimir el análisis respecto a la etiqueta. 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 figura de un caballero con armadura sosteniendo una espada y en la parte inferior se encuentra la denominación CREVON en letras mayúsculas tipo script en color negro, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con dos vértices apuntando hacia abajo, una en color azul y la otra en color rojo, y en la parte superior se encuentran la denominación Chevron en letras azules. -----

marca solicitada



marca oponente



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 no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 720 de fecha 21 de octubre 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 "CREVON Y ETIQUETA", clase 12, Expediente. N° 38178/2020, solicitada a nombre de ALEJANDRO JOSE FLORES SALINAS. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



2000
Resolución N°

0005

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 431 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIX NUCLEO DISGREGABLE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23406/2014, SOLICITADO POR GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. -----

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. contra la Resolución N° 431 de fecha 10 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de la firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 431 de fecha 10 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de septiembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de junio de 2020, el representante convencional de GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. expresó agravios; y en fecha 03 de marzo de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de abril de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MATRIX NUCLEO DISGREGABLE". clase 05, en base al registro de la marca "NUCLEO CMP" clase 05 .../... es evidente que en la marca registrada la denominación NUCLEO es la parte principal y al estar las marcas enfrentadas constituidas por una misma denominación NUCLEO, no hay duda de que la nueva reproduce a la registrada .../... a simple vista y fonéticamente se puede constatar que la marca registrada reproduce parte de la solicitada, será decisivo para que a la nueva marca se la confunda y se la asocie .../... además la marca NUCLEO DISGREGABLE Acta N° 14263 fue rechazada por el Director de Marcas y la misma fue denegada .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) No es evidente que "NUCLEO" sea la parte principal y llamativa de la marca compuesta "MATRIX NUCLEO DISGREGABLE". La parte principal, en ella es la primera palabra MATRIX siendo un agregado la expresión NUCLEO DISGREGABLE que expresa una característica del producto MATRIX .../... la marca solicitada es compuesta de tres vocablos por lo que su análisis debe ser realizado en su conjunto y este conjunto es diferente gramatical, fonética y conceptualmente diferente a la marca oponente NUCLEO CPM .../... la marca NUCLEO DISGREGABLE fue rechazada porque el Director de Marcas la consideró como denominación genérica".-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) es evidente, que al reproducirse en la ortografía de la marca solicitada la palabra NUCLEO, la cual forma casi por entero a la marca registrada, el resultado no puede ser otro que una manifiesta semejanza ortográfica y visual .../... la apelante niega que la palabra NUCLEO sea la parte principal de la marca solicitada. Es evidente el error de esta manifestación porque a la marca registrada se la identifica por la palabra NUCLEO. Es esta palabra la que sin duda inducirá al público a asociarlas y confundirlas .../... la marca de mi mandante es una marca famosa y notoria, y por este solo hecho merece ser respetada".-----



2024
Resolución N° **0005**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 431 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIX NUCLEO DISGREGABLE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23406/2014, SOLICITADO POR GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. -----

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 "MATRIX NUCLEO DISGREGABLE" y la marca oponente "NUCLEO CMP", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "NUCLEO", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada se compone de tres vocablos siendo el principal y preponderante **MATRIX**. 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. -----

MATRIX NUCLEO DISGREGABLE (solicitada), y
NUCLEO CMP (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."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso el vocablo NUCLEO, 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. -----

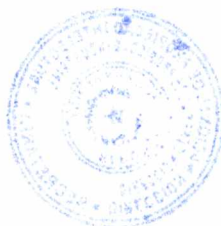
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada "GENOMMA MATRIX", clase 05, Registro N° 511193. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación 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 es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----



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



Resolución N° **0005**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 431 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIX NUCLEO DISGREGABLE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23406/2014, SOLICITADO POR GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. -----

POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 431 de fecha 10 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MATRIX NUCLEO DISGREGABLE", clase 05, Acta N° 23406/2014, solicitada a nombre de la firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Angel Peralta
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0006**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 550 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKAGEN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 06967/2007 A NOMBRE DE FOSSIL GROUP, INC. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FOSSIL GROUP, INC.** en contra de la Resolución N° 550 de fecha 04 de octubre de 2007, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2007 se presenta el representante convencional de **FOSSIL GROUP, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 550 de fecha 04 de octubre de 2007, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 17 de enero de 2022 fue dictada la providencia de "Expresé agravios el apelante".-----

Que, en fecha 11 de febrero de 2022, el representante convencional de **FOSSIL GROUP, INC.** expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de marzo de 2022. -----

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 SKAGEN, registrada con el número 227527 en fecha 08 de agosto de 2000 a favor de MYRIAN ABBATE CENTURION; Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción como nuevo registro; 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 **FOSSIL GROUP, INC.** y manifiesta: *"(...) la renovación del registro otorgado a favor de Myriam Abbate Centurión, para la marca "SKAGEN" concedido bajo N° 227527 de fecha 08 de agosto del 2000 .../... a la fecha, no se constatan presentaciones correspondientes al pedido de renovación del registro de la marca antecedente, cuyo plazo de gracia ya ha expirado con creces, por tanto encontrándose vencido el registro de la marca antecedente, el mismo ya no constituye un obstáculo para la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca presentada por mi mandante"*. -----

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. 227527 de la marca "SKAGEN" a nombre de MYRIAN ABBATE CENTURION venció el 08/08/2010, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----



Resolución N° **0006**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 550 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKAGEN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 06967/2007 A NOMBRE DE FOSSIL GROUP, INC. -----

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 "SKAGEN Y ETIQUETA", solicitada por FOSSIL GROUP, INC. -----

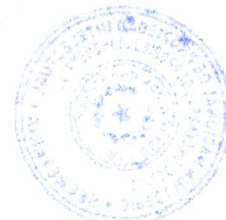
Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 550 de fecha 04 de octubre de 2007 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SKAGEN Y ETIQUETA", clase 14, Expediente N° 06967/2007, solicitada a nombre de FOSSIL GROUP, INC. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Ángel Peralta
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial



Resolución N° **0007**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 657 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RADIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 23799/2019 A NOMBRE DE TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A.** en contra de la Resolución N° 657 de fecha 28 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 657 de fecha 28 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de septiembre de 2023, el representante convencional de **TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A.** expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, la solicitud de registro de la marca RADIX, clase 01, expediente N° 23799 de fecha 27 de marzo de 2019, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca RADIEX, registrada con el número 344665 en fecha 04 de abril de 2011 a favor de RADIEX QUIMICA 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 .../... en fecha 18 de septiembre de 2020, se presenta la representante de la firma TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A. e interpone recurso de reconsideración; entre otros argumentos funda su reconsideración en los siguientes términos: las marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, la titular de la marca citada como antecedente no se opuso al registro de la marca RADIX, pudiendo interpretarse como un consentimiento tácito, si bien ambas marcas se encuentran en la clase 01, las mismas protegen productos muy diferentes .../... corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, si bien es cierto que existen diferencias, las mismas son mínimas, por tanto, la imposibilidad de coexistencia pacífica persisten: presentan identidad en las sílabas predominantes sumado esto a la cobertura de productos para la clase 01 donde el antecedente tiene protegida "Todos" .../... entre las marcas en pugna existen más similitudes que diferencias, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A.** y manifiesta: *"(...) el rechazo de la marca de mi mandante deviene IMPROCEDENTE ya que la marca antecedente RADIEX, clase 01, Registro N° 344.665 a nombre de RADIEX QUÍMICA LTDA. venció el 16 de noviembre de 2020 y no fue renovada, habiendo transcurrido con creces el plazo de gracia de seis meses del que disponía su titular para renovarlo .../... no existen impedimentos para la prosecución de los trámites de registro de la marca de mi representada". -----*



Resolución N°

0007

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 657 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RADIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 23799/2019 A NOMBRE DE TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A. -----

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

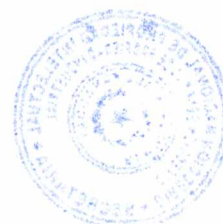
Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 344.665 de la marca "RADIEX" a nombre de RADIEX QUIMICA LTDA. venció el 16/11/2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "RADIX", solicitada por TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----

POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 657 de fecha 28 de mayo de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "RADIX", clase 01, Expediente N° 23799/2019, solicitada a nombre de **TECNOLOGÍA, QUÍMICA Y COMERCIO S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



8000 0008
Resolución N° 0008

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 22 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI CRÉDITO S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92971/2021, SOLICITADO POR MI CRÉDITO S.A. -----

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional MI CRÉDITO S.A., contra la Resolución N° 22 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de MI CRÉDITO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 22 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de agosto de 2023, el representante convencional de MI CRÉDITO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 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 .../... También por antecedente, en base al Registro N° 371502 .../... En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación MI CREDITO S.A. que mi mandante pretende registrar es nada más que su razón social, tal denominación es parte de su personería jurídica, es decir su nombre comercial .../... la denominación social MI CREDITO SOCIEDAD ANONIMA, es el nombre de identificador de una sociedad de capital y este nombre cuya función de identificación impone una asignación única y de carácter exclusivo .../... El registro 371502, correspondía a la marca "MICREDITO AFD Y ETIQUETA" cuya vigencia expiró el 09/11/22 y que aún con el plazo de gracia de 6 meses para renovarla, no lo ha hecho y ha fenecido .../... existen antecedentes administrativos de la DINAPI, por los cuales denota que la marca puede ser concedida y no ser considerada como marca genérica en atención a la teoría de los actos propios y al principio de igualdad".-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "MI CRÉDITO S.A." pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, específicamente para: "SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE TREINTA Y



Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



8000
Resolución N° **0008**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 22 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI CRÉDITO S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92971/2021, SOLICITADO POR MI CRÉDITO S.A. -----

CINCO (35) DEL DECRETO REGLAMENTARIO, Dirección y administración de una empresa destinada a la comercialización de bienes y servicios, ventas en todas sus formas, publicidad por todos los medios de comunicación, servicios de comunicaciones corporativas; marketing selectivo; servicios de inteligencia de mercado; auditorías contables y financieras; negociación de contratos de negocios p/terceros; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; suministro de información comercial por sitios web; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; negociación y conclusión de transacciones para terceros; facturación; tramitación administrativa; consultoría sobre organización de negocios; servicios de expertos en eficiencia empresarial". Recordemos que la denominación solicitada es "MI CRÉDITO S.A.", cuyo elemento preponderante es el vocablo **CRÉDITO**, el cual consiste en "una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que este último, se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido"¹ para cubrir servicios tales como auditorías contables y financieras. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. -----

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 cuenta con elemento figurativo al tratarse de una marca denominativa, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

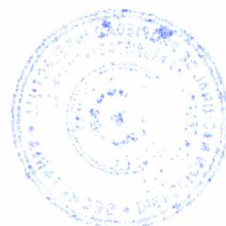
Que, la denominación solicitada, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar MI CRÉDITO S.A. como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

Que, si bien el antecedente "MICREDITO AFD Y ETIQUETA" Reg. N° 371502 expiró en fecha 09 de noviembre de 2022 y no fue renovado, no es menos cierto que 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. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito>



Resolución N° **0008**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 22 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI CRÉDITO S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92971/2021, SOLICITADO POR MI CRÉDITO S.A. -----

POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 22 de fecha 19 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MI CRÉDITO S.A.", clase 35, Acta No. 92971/2021, solicitada a nombre de MI CRÉDITO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



[Handwritten signature]
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0009**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 23 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI CRÉDITO S.A.", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 92972/2021, SOLICITADO POR MI CRÉDITO S.A. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **MI CRÉDITO S.A.**, contra la Resolución N° 23 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **MI CRÉDITO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 23 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de agosto de 2023, el representante convencional de **MI CRÉDITO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023. -----

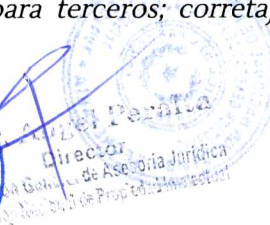
CONSIDERANDO:

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 .../... 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 denominación MI CREDITO S.A. que mi mandante pretende registrar es nada más que su razón social, tal denominación es parte de su personería jurídica, es decir su nombre comercial .../... la denominación social MI CREDITO SOCIEDAD ANONIMA, es el nombre de identificador de una sociedad de capital y este nombre cuya función de identificación impone una asignación única y de carácter exclusivo .../... existen antecedentes administrativos de la DINAPI, por los cuales denota que la marca puede ser concedida y no ser considerada como marca genérica en atención a la teoría de los actos propios y al principio de igualdad".*-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "MI CRÉDITO S.A." pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, específicamente para: *"SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE TREINTA Y SEIS (36) DEL DECRETO REGLAMENTARIO: SERVICIOS PRESTADOS CON RELACIÓN A NEGOCIOS DE FINANZAS, SEGUROS E INVERSIONES Y LOS QUE ESTÉN RELACIONADOS CON ESTOS, consultoría y gestión financiera de pagos de reembolso para terceros; corretaje de acciones, bonos y obligaciones;*



Resolución N° **0009**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 23 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI CRÉDITO S.A.", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 92972/2021, SOLICITADO POR MI CRÉDITO S.A. -----

inversión de fondos; información financiera por sitios web; organización de financiación de proyectos de construcción; asesoramiento sobre deudas; préstamos con garantía; estimación financiera de costos de reparación; patrocinio financiero; alquiler de oficinas; emisión de tarjetas de crédito; transferencia electrónica de fondos; procesamiento de pagos por tarjeta de débito y crédito; verificación de cheques; servicios de caja de ahorros; descuento de documentos; operaciones de cambio; tasación de bienes inmuebles; servicios de agencias de cobro de deudas; servicios de agencias de crédito; préstamos a plazos." Recordemos que la denominación solicitada es "MI CRÉDITO S.A." para cubrir servicios tales como servicios de agencias de crédito. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. -----

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 cuenta con elemento figurativo al tratarse de una marca denominativa, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, la denominación solicitada, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar MI CRÉDITO S.A. como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser comercializado. 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, así las cosas, y 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. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 23 de fecha 19 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MI CRÉDITO S.A.", clase 36, Acta No. 92972/2021, solicitada a nombre de MI CRÉDITO S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Abg. Ángel Peralta
- Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial



Resolución N° **00 10**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 493 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNDANCE VITAMINS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 37704/2017, SOLICITADO POR NTTM, LLC, A NEW YORK LIMITED LIABILITY COMPANY. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **REXALL SUNDOWN, INC.** contra la Resolución N° 493 de fecha 21 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma **REXALL SUNDOWN, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 493 de fecha 21 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021, el representante convencional de **REXALL SUNDOWN, INC.** expresó agravios; y en fecha 23 de marzo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 11 de abril de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas **SUNDANCE VITAMINS** solicitada en clase 05 (solicitada) y **SUNDOWN** clase 05 (registrada), nos damos cuenta de que además de las diferencias fonéticas y visuales, existen elementos diferenciadores entre ellas, por lo que no se configuran ninguna de las prohibiciones, lo cual contribuye a generar una impresión general distinta .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) el simple hecho de que la marca solicitada en estos autos sea de mayor longitud que la de mi mandante no significa que sean disímiles .../... la palabra **VITAMINS** es totalmente irrelevante y no constituye un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirla de marcas preexistentes .../... si bien la marca pedida se halla compuesta de dos elementos, uno de ellos actúa de elemento principal, el cual es el vocablo **SUNDANCE** .../... las denominaciones **SUNDOWN/SUNDANCE** son extremadamente similares desde los planos gráfico, ortográfico y fonético .../... la marca pedida **SUNDANCE VITAMINS** es directamente evocativa de la marca **SUNDOWN** de propiedad de mi principal .../... la solicitud de registro de la marca **SUNDANCE VITAMINS** pretende amparar en la clase 05 "vitaminas y preparaciones vitamínicas, suplementos vitamínicos ..." que son justamente los mismos productos que mi mandante ampara hace muchos años a través de la marca **SUNDOWN** .../... no debe ser olvidado que la marca **SUNDOWN** de propiedad de mi principal es una marca que goza de los caracteres de fama y notoriedad".-----

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) las marcas contrastadas efectivamente cuentan con diferencias significativas, tanto gráficas como fonéticas, con lo cual se anula toda posibilidad de confusión o asociación entre ellas .../... solamente 4 de las 16 letras que componen la marca de mi representada coinciden con la marca de la hoy recurrente .../... la coexistencia entre **SUNDOWN** y **SUNDANCE VITAMINS** es legalmente admisible .../... la marca **SUNDANCE VITAMINS** se halla concedida a favor de mi representada en varios países".-----



Resolución N° **00 10**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 493 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNDANCE VITAMINS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 37704/2017, SOLICITADO POR NTTM, LLC, A NEW YORK LIMITED LIABILITY COMPANY. -----

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 "SUNDANCE VITAMINS" y la marca oponente "SUNDOWN", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita está compuesta por dos vocablos mientras que la oponente consta de un solo vocablo, siendo similar el vocablo "SUN", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común. 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. -----

SUN-DANCE VITAMINS (solicitada), y
SUN-DOWN (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 SUNDANCE VITAMINS (solicitada), y SUNDOWN (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. Ambas denominaciones son vocablos en inglés que en su traducción significan SUNDANCE: *baile del sol/sol danzante*¹ y SUNDOWN: *puesta del sol*, por lo que poseen significados conceptuales disímiles. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

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 SUNDANCE VITAMINS (solicitada), y SUNDOWN (base de oposición), se comparte el vocablo "SUN", 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: SUN BUM, clase 05, Registro N° 465294 a nombre de EP S.A.; SUNDELIGHT, clase 05, Registro N° 461301 a nombre de O.A. IMPORT S.A.; SUN-NATURALS, clase 05, Registro N° 413635 a nombre de ARNET PHARMACEUTICAL, CORP.; SUNCO., clase 05, Registro N° 567904 a nombre de GOOD BRANDS LATAM 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 "SUN" 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".-----



¹ <https://translate.google.com/?hl=es&sl=la&tl=es&text=sundance&op=translate>

² <https://translate.google.com/?hl=es&sl=la&tl=es&text=SUNDOWN&op=translate>

Resolución N° **00 10**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 493 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNDANCE VITAMINS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 37704/2017, SOLICITADO POR NTTM, LLC, A NEW YORK LIMITED LIABILITY COMPANY. -----

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, ésta Dirección arriba a la conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 493 de fecha 21 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUNDANCE VITAMINS", clase 05, Acta N° 37704/2017, solicitada a nombre de la firma NTTM, LLC, A NEW YORK LIMITED LIABILITY COMPANY -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **00 1 1**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO VIVO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 93771/2021 A NOMBRE DE ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY.-----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY** contra la Resolución N° 2017 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2017 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de **ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de julio 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 "CHACO", registrada con el número 401099 a favor de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. .../... 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "*mi mandante la firma ATENILA S.A. ya es propietaria de la afamada marca CHACO VIVO, en virtud a los siguientes registros de marcas: CHACO VIVO Clase 44 Reg. N° 553917; CHACO VIVO Clase 42 Reg. N° 553918; CHACO VIVO Clase 36 Reg. N° 553919 en otras palabras mi cliente ya posee el derecho adquirido sobre dicha denominación .../... si bien comparten la denominación CHACO, la marca de mi mandante posee un termino fuerte y distintivo como VIVO acompañando a CHACO, que es un sustantivo propio por ser el nombre de una región de nuestro país, por ende débil y presente en innumerable cantidad de marcas, además, desde el punto de vista visual a través del logotipo esas diferencias se acentúan aún más .../... el término CHACO es de uso común en la clase 31.*-----

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 entre la solicitud de registro de la marca "**CHACO VIVO Y ETIQUETA**", en clase 31, con la marca base de rechazo "**CHACO**", en clase 31.-----



Resolución N°

00 1 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO VIVO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 93771/2021 A NOMBRE DE ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CHACO VIVO Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "CHACO", se advierte que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "CHACO", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, se distinguen una de la otra ya que mientras que la marca base de rechazo está conformada únicamente por la denominación CHACO, la solicitada se encuentra conformada por dos palabras CHACO VIVO. 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. -----

CHACO VIVO Y ETIQUETA (solicitada), y
CHACO (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 CHACO VIVO Y ETIQUETA (solicitada), y CHACO (base de oposición), se comparte el vocablo "CHACO", 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: NC NUTRI CHACO, clase 31, Registro N° 565759 a nombre de NEVERCINDO BAIROS CORDEIRO; MINERFOS CIAVET SUPER CHACO, clase 31, Registro N° 501473 a nombre de CIAVET S.R.L.; PRODUCTOS FRESCOS DEL CHACO (SLOGAN), clase 31, Registro N° 514498 a nombre de COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado. -----

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."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con la denominación CHACO en letras naranjas siendo la letra O similar a un ojo y la denominación VIVO en color verde con la letra O distinta, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: -----

marca solicitada

marca base de rechazo

CHACOVIVO

denominativa

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



Resolución N° **00 1 1**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO VIVO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 93771/2021 A NOMBRE DE ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY.-----

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 **CHACO VIVO**, clase 44, Registro N° 553917; **CHACO VIVO**, clase 42, Registro N° 553918 y **CHACO VIVO**, clase 36, Registro N° 553919. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedido bajo la misma denominación formando así una familia de marcas, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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.-----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2017 de fecha 16 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CHACO VIVO Y ETIQUETA", clase 31, Expediente. N° 93771/2021, solicitada a nombre de **ATENIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Ángel María Peralta Heisecke
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

00 12

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2352 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL GERMANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 54011/2015 A NOMBRE DE EL GERMANO S.A. -----

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EL GERMANO S.A. contra la Resolución N° 2352 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de EL GERMANO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2352 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2017, el representante convencional de EL GERMANO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de diciembre de 2017. -----

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 "GERMANIA", registrada con el número 313629 en fecha 21 de julio de 2008 a favor de PETER SIEMENS .../... por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "la marca solicitada por mi comitente cuenta con dos términos que la componen, "EL - GERMANO", mientras que la marca base de rechazo cuenta tan solo con un término "GERMANIA" .../... la solicitud de mi principal cuenta con una etiqueta propia y significativa con la cual logra distinguirse dentro del mercado; mientras que la marca base de rechazo carece de etiqueta .../... la solicitud de registro se constituye en el nombre comercial de mi representada EL GERMANO S.A. .../... EL GERMANO y etiqueta ya cuenta con registros concedidos para las clases 29, 30 y 35 .../... EL GERMANO y etiqueta no presenta oposición alguna por parte del titular". -----

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EL GERMANO Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "GERMANIA", se advierte que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GERMAN", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, se distinguen una de la otra ya que mientras que la marca base de rechazo está conformada únicamente por la denominación GERMANIA, la solicitada se encuentra



[Handwritten signature]
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección de Propiedad Intelectual



Resolución N°

00 12

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2352 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL GERMANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 54011/2015 A NOMBRE DE EL GERMANO S.A. -----

conformada por dos vocablos EL GERMANO, siendo la desinencia de ambas disímiles NIA/NO. 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. ----

EL GERMANO Y ETIQUETA (solicitada), y
GERMANIA (marca 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 la denominación **EL** en letra cursiva negra y la denominación **GERMANO** en letra imprenta roja con el fondo amarillo en forma de listón, acompañado de la bandera de Paraguay y Alemania en la parte superior derecha, mientras que la segunda (marca base de oposición) no cuenta con etiqueta alguna. -----

marca solicitada



marca oponente

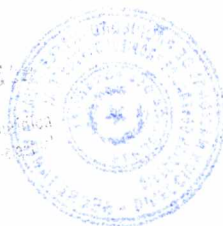
denominativa

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 **EL GERMANO** en clase 30, Registro N° 537483; **EL GERMANO**, clase 35, Registro N° 537484; **EL GERMANO TE ACTIVA (SLOGAN)**, clase 29, Registro N° 424656 y **EL GERMANO TE ACTIVA (SLOGAN)**, clase 30, Registro N° 424655. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación y en clases relacionadas formando así una familia de marcas, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **EL GERMANO** solicitada por **EL GERMANO S.A.**, 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*". -----



[Handwritten signature]



Resolución N° **00 12**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2352 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL GERMANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 54011/2015 A NOMBRE DE EL GERMANO 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, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2352 de fecha 03 de diciembre de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EL GERMANO Y ETIQUETA", clase 43, Expediente. N° 54011/2015, solicitada a nombre de EL GERMANO S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


Abg. Ángel María Peralta Heisecke
Director de Asesoría Jurídica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

51000 13

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1066 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 52204/2014 A NOMBRE DE SAID IBRAHIM JEBABI. -----

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. y Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda.** en contra de la Resolución N° 1066 de fecha 06 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de **Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. y Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1066 de fecha 06 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2018, el representante convencional de **Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. y Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda.** expresó agravios; y en fecha 29 de abril de 2020, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente 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: *"(...) Que, haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA" clase 35 (solicitada) y "TROPICANA" clase 29 (registrada), nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas, ya que la marca solicitada deposita sus servicios en la clase 35 (Servicios de la clase 35 tales como importación, exportación, distribución, comercialización y ventas de aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medida de señalización, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad), mientras que la marca de la oponente deposita sus productos en la clase 29 (Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). Por lo que no es posible un riesgo de confusión entre las marcas .../... Teniendo en cuenta las denominaciones de las marcas en litigio, las clases que prestan y la etiqueta de la marca solicitada, constituyen elementos diferenciadores entre las mismas, lo cual contribuye a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de ellas y, las convierte en absolutamente distintas .../... Consecuentemente es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida."* -----



Said Ibrahim Jebabi
Directo
Gabinete de Asesoría Jurídica
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS



Resolución N°

51000 13

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1066 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 52204/2014 A NOMBRE DE SAID IBRAHIM JEBABI. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. y Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda.** y manifiesta: "(...) *TROPICANA GROUP, es asociable a la marca TROPICANA de mi mandante, ocasionando que la misma pueda ser considerada como de su propiedad .../... tanto la denominación de mi mandante como la denominación de la adversa están conformadas por el vocablo "TROPICANA" .../... la marca solicitada por la adversa no es producto de su imaginación, sino que se inspiró en la marca TROPICANA de mi mandante para la creación de la suya tratando de apropiarse de la misma, y que por ende, no mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca TROPICANA GROUP(...)*". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **TROPICANA GROUP Y ETIQUETA** (solicitada) y **TROPICANA** (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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**TROPICANA**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de una marca conjunta de dos vocablos acompañada 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: -----

TROPICANA GROUP Y ETIQUETA (marca solicitada), y
TROPICANA (marca oponente)

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 Tropicana en letras blancas y con un fondo en forma de cinta de color verde, en la parte superior se encuentra la imagen de unas palmeras y varias frutas mientras que en la parte inferior esta la denominación GROUP en letras negras, mientras que la segunda (marca oponente) no cuenta con etiqueta alguna. -----

marca solicitada



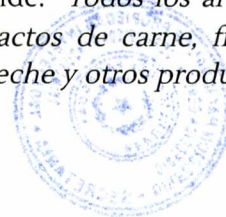
marca oponente

denominativa

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 registrada en clase 29 comprende: "*Todos los artículos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y*"



Dr. Ariel Domila
Director
Director General de ASO y Litigios
Asesor General de Propiedad Intelectual



Resolución N°

00 13

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1066 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 52204/2014 A NOMBRE DE SAID IBRAHIM JEBAHI. -----

grasas comestibles, conservas, encurtidos"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35: "Servicios de la clase 35 tales como importacion, exportacion, distribucion, comercializacion y ventas de aparatos e instrumentos científicos, nauticos, geodesicos, fotograficos, cinematograficos, opticos de pesar, de medida de señalizacion, de control (inspeccion) de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion o control de electricidad". -----

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 "TROPICANA" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no sólo **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, sino que tampoco podrían ser comercializadas en los mismos lugares; por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas TROPICANA y TROPICANA GROUP Y ETIQUETA. -----

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusión marcaria es el lugar de venta de los productos. En ese sentido, las marcas en pugna además de encontrarse en clases distintas, están dirigidas a un público consumidor totalmente disímil, siendo así, la marca solicitada abarca servicios(importación de instrumentos científicos) mientras que la registrada abarca productos(alimentos), pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva. -----

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, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1066 de fecha 06 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 52204/2014, solicitada a nombre de SAID IBRAHIM JEBAHI. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **00 14**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 576 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47327/2019 A NOMBRE DE GUILAN PENG. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWITZERLAND**, contra Resolución N° 576 de fecha 15 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWITZERLAND** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 576 de fecha 15 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2022, el representante convencional de **MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWITZERLAND** expresó agravios; y en fecha 13 de diciembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de enero de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: *"(...) entre la marca solicitada IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA y la marca oponente MK, se observa la marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual como así también en el diseño de las etiquetas, son totalmente diferentes, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites .../... aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común en el diseño de la etiqueta, son plenamente distinguibles .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente (...)."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: *"(...) la oposición que se tramita en autos no fue deducida en base a las similitudes ortográficas o fonéticas que podrían existir entre MK Y ETIQUETA vs. IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA, sino que en base a las notorias semejanzas existentes entre la parte figurativa de las marcas enfrentadas .../... ambas etiquetas están constituidas por unas letras ubicadas dentro del plano central de un círculo reforzado. Las letras contenidas dentro del círculo, la M y la K, en el caso de la afamada y prestigiosa marca de mi mandante corresponden al acrónimo de los nombres Michael Kors, creador de la reconocida marca, en mayúsculas y de cierto grosor, las cuales presentan una visión en conjunto prácticamente igual al de las letras I, V y K, las cuales se encuentran también en mayúscula y presentando cierto grosor, las letras IVK dan la impresión de ser otras letras: la letra I, el trazo izquierdo de la letra M; la V, la parte media de la M; en tanto que el primer trazo de la letra K, corresponde al trazo derecho de la letra M .../... existe igualdad en cuanto a las clases, como también una estrecha relación con las otras clases en donde la marca MK Y ETIQUETA también se encuentra registrada .../... la solicitud fue depositada para amparar en la clase 35 "servicios de importación, exportación y comercialización de carteras, billeteras, artículos de cuero" prácticamente iguales servicios que los que mi mandante ampara con la marca MK y ETIQUETA .../... la marca MK Y ETIQUETA goza de los caracteres de fama y notoriedad y, por ello, se acoge a la amplia protección que le concede el Convenio de París".* -----



Angel Paraita
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Derecho de Propiedad Industrial



Resolución N°

00 14

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 576 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47327/2019 A NOMBRE DE GUILAN PENG. -----

Que, entre otros argumentos, contesta la expresión de agravios el solicitante, **GUILAN PENG** y manifiesta: "(...) las denominaciones son totalmente diferentes, puesto que por un lado tiene raíces que han pasado a uso común dentro de la clase 35 como la raíz **MK** e **IVK**, y poseen terminaciones totalmente diferentes ...//... las marcas de autos, protegen los mismos productos pero con la diferencia de que no son similares, ya que poseen características muy diferenciales". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA** (solicitada) y **MK 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, si bien existen ciertos elementos diferenciadores en el campo ortográfico y fonético, no es menos cierto que en el plano visual y al momento de hacer el cotejo de las etiquetas, la similitud resulta evidente, por lo que, a pesar de presentarse ciertas diferencias en los elementos, la impresión que dejan ambas es muy similar, lo cual generaría confusión en el consumidor final. -----

Que, al dirimir las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud ya que por un lado la solicitada está conformada por el vocablo **IVK** que visualmente se ve muy similar al vocablo **MK** de la oponente, ambas marcas se encuentran rodeadas por un círculo y si bien la solicitada agrega los elementos **CHIC PARIS IVK** en la etiqueta, los mismos devienen irrelevantes al ser el vocablo **IVK** el elemento preponderante. -----

marca solicitada



marca oponente



Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, **clase 35**. La marca solicitante **IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA** pretende cubrir "*SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35. SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARTERAS, BILLETERAS, MALETAS, ARTÍCULOS DE CUERO.*" mientras que la marca oponente **MK Y ETIQUETA** cubre: "*Servicios de venta al detalle de: prendas de vestir, calzados, bolsos, cinturones, joyería, relojes comprendidos en la clase 35*". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se refieren al mismo rubro. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra **DERECHO DE MARCAS** se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados*"



Resolución N°

00 14

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 576 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47327/2019 A NOMBRE DE GUILAN PENG. -----

por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común." 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 (...)."* -----

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"*³. En ese sentido, la marca oponente "MK", *"Michael Kors es un diseñador galardonado y de renombre mundial de accesorios de lujo y prêt-à-porter. La empresa que lleva su mismo nombre, fundada en 1981, produce actualmente una gama de productos bajo sus etiquetas exclusivas Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors y Michael Kors Mens. Estos productos incluyen accesorios, calzado, relojes, joyería, prêt-à-porter para hombres y mujeres, tecnología portátil, gafas y una línea completa de productos de fragancias"*⁴ Que, así las cosas, 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, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que son bastante confundibles por las similitudes existentes y que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1°** **REVOCAR** la Resolución N° 576 de fecha 15 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2°** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "IVK CHIC PARIS.IVK Y ETIQUETA", clase 35, expediente N° 47327/2019, a nombre de GUILAN PENG. -----
- Art. 3°** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

³ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

⁴<https://www.michaelkors.com/about-us.html>



21 00
Resolución N°

00 15

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 780 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FZ FUZZION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 45949/2020, SOLICITADO POR JOSE JEN TSENG CHEN. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma JOSE JEN TSENG CHEN contra la Resolución N° 780 de fecha 10 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma JOSE JEN TSENG CHEN e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 780 de fecha 10 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 16 de noviembre de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de diciembre de 2022. Y por providencia de fecha 19 de enero 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 "FZ FUNZIONAL", expediente número 2020488 a nombre de JOSE MIGUEL RIVAROLA ESPINOLA, 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: "(...) en si es cierto que las denominaciones son parecidas en una pequeña parte porque poseen las siglas FZ iguales, pero por lo demás son diferentes en muchos sentidos, FUZZION/FUNZIONAL, entonces en su conjunto se puede ver que poseen muchas diferencias que las hacen distinguibles .../... la marca antecedente FZ FUNZIONAL está registrada para amparar exclusivamente SOFTWARE .../... los logotipos o etiquetas que ambas poseen en las que también aparecen las denominaciones y que todo en su conjunto hacen que las mismas puedan ser destacadas y diferenciables .../... una es exclusivamente para SOFTWARE y la otra exclusivamente para LENTES". -----

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 **FZ FUZZION Y ETIQUETA** (solicitada) y **FZ FUNZIONAL 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 comparte el vocablo "**FZ**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, por un lado la oponente tiene como segundo vocablo **FUNZIONAL** y la solicitada **FUZZION**: -----



Dr. del Poder
Directora
General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Industria y Comercio



Resolución N° **00 15**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 780 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FZ FUZZION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 45949/2020, SOLICITADO POR JOSE JEN TSENG CHEN. -----

FZ **FUZZION** Y ETIQUETA
FZ **FUNZIONAL** Y ETIQUETA

(marca solicitada), y
(marca 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 la denominación **FUZZION** en letras mayúsculas negras y fondo blanco con el vocable **FZ** en letras blancas dentro de un cuadrilátero negro en la parte superior, mientras que la segunda (marca base de rechazo) cuenta con la denominación **FUNZIONAL** en letras mayúsculas amarillas con el vocable **FZ** en la parte superior en mayor dimensión. -----

marca solicitada



marca base de rechazo



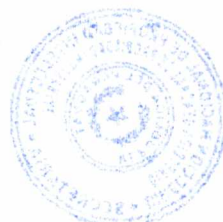
Que, respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09, la marca solicitante "**FZ FUZZION Y ETIQUETA**" solicita una cobertura limitada para "*PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE NUEVE (9) DEL DECRETO REGLAMENTARIO, EXCLUSIVAMENTE: **Lentes**, lentes antirreflectante, correctoras, de contacto; Lentes para gafas o anteojos; Montaduras de gafas y gafas de sol; Montaduras de gafas metálicas y material sintético; monturas para gafas hechas de metal o combinación de metal y plástico, estuches para gafas, quevedos y lentes de contacto.*" mientras que la marca base de rechazo "**FZ FUNZIONAL Y ETIQUETA**" cuenta con una cobertura de: "*PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 9 (NUEVE) TALES COMO: EXCLUSIVAMENTE **SOFTWARE***". 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 (la solicitada se encuentra exclusivamente en el rubro de lentes mientras que la oponente exclusivamente al rubro de software). -----

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. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----



Ángel María Peralta Heisecke
Director de Asesoría Jurídica
Dirección General de Propiedad Industrial



Resolución N°

00 15

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 780 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FZ FUZZION Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 45949/2020, SOLICITADO POR JOSE JEN TSENG CHEN. -----

POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 780 de fecha 10 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FZ FUZZION Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 45949/2020, solicitada a nombre de la firma JOSE JEN TSENG CHEN. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



E. Ángel Penabaz
Directo
cción General de Asesoría Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 885 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 "MX9 PLUS Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 78414/2020, SOLICITADA POR R.N.C. DE NIZAM CHARROUF E.I.R.L.-----

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JOSE JEN TSENG CHEN contra la Resolución N° 885 de fecha 26 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de JOSE JEN TSENG CHEN e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 885 de fecha 26 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 02 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de noviembre de 2022, el representante convencional de JOSE JEN TSENG CHEN expresó agravios; y en fecha 22 de junio de 2023, 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: *"(...) al realizar el cotejo de las marcas en pugna MX9 PLUS (marca solicitada) vs. MX9 PRO (marca oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en conjunto son plenamente distinguibles .../... al pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, además la solicitada cuenta con una etiqueta muy original y novedosa .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".*-----

Que, se agravia el apelante y expresa: *"(...) la estructura gramatical de ambas marcas es casi la misma, ambas marcas están compuestas por MX9 la cual es idéntica y que es la que debería ser analizada .../... en cuanto a las palabras PLUS y PRO no deben tenerse en cuenta ya que son de uso común .../... cabe recordar que la identidad también recae en las clases ya que ambas están solicitadas para la misma clase 9 y mi mandante también la tiene solicitada en la clase 35, ambas presentaciones con antelación a la del oponente .../... podrá creerse que MX9 PLUS integra una familia de marcas con MX9 PRO (riesgo de asociación)."*-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 885 de fecha 26 de noviembre de 2021.-----

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 "MX9 PLUS Y ETIQUETA" con la marca base de rechazo "MX9 PRO".-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 885 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 "MX9 PLUS Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 78414/2020, SOLICITADA POR R.N.C. DE NIZAM CHARROUF E.I.R.L.-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MX9 PLUS Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "MX9 PRO", tras el análisis en conjunto vemos que ambas marcas constan de dos elementos. Dentro de su estructura ambas contienen el elemento en común MX9, el cual es el primer elemento en ambas marcas. Si bien la solicitante agrega el elemento PLUS en vez del elemento PRO del oponente, esto no impide que el elemento principal y preponderante sea "MX9", evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas. -----

MX9 PLUS Y ETIQUETA
MX9 PRO

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MX9 PLUS Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo MX9 PRO. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*-----

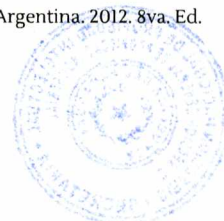
Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, *clase 09*. La marca solicitante, "MX9 PLUS Y ETIQUETA", pretende cubrir "PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 9.-", mientras que la marca base de rechazo "MX9 PRO" cubre: "TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE NUEVE (9) DEL DECRETO REGLAMENTARIO.-". Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de productos cubiertos. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "MX9 PLUS Y ETIQUETA" para productos estrechamente similares a los comprendidos por la marca base de rechazo. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."*² 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 aquella implica el origen de*

¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.



Resolución N° **00 16**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 885 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 “MX9 PLUS Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 78414/2020, SOLICITADA POR R.N.C. DE NIZAM CHARROUF E.I.R.L.-----

éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).³-----

Que, si bien el prefijo **MX** podría ser considerado de uso común en la clase 09 como menciona el solicitante, no es menos cierto que en el caso de autos el vocablo común es **MX9** y haciendo una búsqueda en la base de datos de la Dinapi, no obran constancias de otras marcas que cuenten con el vocablo **MX9** en la clase 09.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelador 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 revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 885 de fecha 26 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca “**MX9 PLUS Y ETIQUETA**”, clase 09, Acta N° **78414/2020**, solicitada a nombre de **R.N.C. DE NIZAM CHARROUF E.I.R.L.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----


Directora General
Director
de Asesoría Jurídica
de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial

³ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° 00 17

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 353 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA GALO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61798/2017 A NOMBRE DE NESTOR LOIZAGA FRANCO. -----

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GMG NICARAGUA, S.A.** en contra de la Resolución N° 353 de fecha 16 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de **GMG NICARAGUA, S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 353 de fecha 16 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 09 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

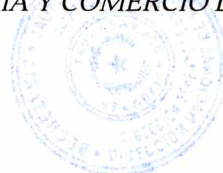
Que, en fecha 16 de octubre de 2019, el representante convencional de **GMG NICARAGUA, S.A.** expresó agravios; y en fecha 11 de diciembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizando las marcas "CASA GALO" (marca solicitada) vc. "EL GALLO MAS GALLO Y ETIQUETA" (oponente), encontramos que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo .../... es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna .../... existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas .../... las marcas en cuestión son totalmente diferentes, en especial desde el plano visual y fonéticos, por lo que resulta viable la coexistencia pacífica .../... es criterio de esta Dirección proseguir con los trámites de solicitud". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GMG NICARAGUA, S.A.** y manifiesta: *"(...) si bien la marca pedida constituye una marca compleja, el elemento principal es la palabra GALO, la cual constituye una cuasi reproducción de la marca de mi mandante pues se diferencian en solo una letra .../... es el término GALO de la marca solicitada, el cual es directamente evocativo a la marca EL GALLO MAS GALLO Y ETIQUETA de mi mandante .../... ambas sugieren una misma idea y concepto, el del ave doméstica, se puede concluir que son ideológicamente confundibles .../... ambas marcas amparan prácticamente los mismos servicios en la misma clase 35, con lo cual las posibilidades de asociación se ven acrecentadas(...)"*. --

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) la marca solicitada, no reivindica la palabra CASA por lo cual su elemento principal es GALO, lo cual conforme a la Real Academia Española significa (i) natural de Galia (ii) perteneciente o relativo de Galia .../... Por un lado, tenemos EL GALLO MAS GALLO haciendo referencia a un ave valiente o fuerte, y por otro CASA GALO que nos presenta el concepto de un establecimiento de origen francés .../... la marca base de oposición se encuentra coexistiendo con otras marcas solicitadas con la denominación GALLO: EN PARAGUAY GALLO ES ACERO Acta N° 1794125 en clase 35 a nombre de GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L.; GALLO6000 Acta N° 17944126 en clase 35 a nombre de GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L. (...)"*. -----



Resolución N° **00 17**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 353 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASA GALO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61798/2017 A NOMBRE DE NESTOR LOIZAGA FRANCO. -----

Que, siendo así, el vocablo "GALLO" 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. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 353 de fecha 16 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 "CASA GALO", clase 35, Expediente. N° 61798/2017, solicitada a nombre de NESTOR LOIZAGA FRANCO. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Ángel María Peralta
Directo.
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **00 18**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 01 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCOFORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 66352/2017 A NOMBRE DE CACAU FOODS DO BRASIL ALIMENTOS LTDA. -----

Asunción, **26 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CHACOMER S.A.E.** en contra de la Resolución N° 01 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **CHACOMER S.A.E.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 01 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 11 de enero de 2021, el representante convencional de **CHACOMER S.A.E.** expresó agravios; y en fecha 16 de diciembre de 2021, 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: "(...) que la Resolución N° 730 de fecha 28 de agosto de 2019 hace lugar a la acción deducida por **CHACOMER S.A.E.** contra **CACAU FOOD DO BRASIL ALIMENTOS LTDA**, sobre oposición al registro de la marca **CHOCOFORTE Y ETIQUETA**, clase 30, con el fundamento de que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas, por el cual una coexistencia queda descartada .../... ante el recurso de reconsideración presentada por la firma **CACAU FOOD DO BRASIL ALIMENTOS LTDA**. Esta Dirección ha verificado la cobertura de la marca base de la oposición y en concordancia con lo previsto en el art. 2 inc. e) y 16 de la Ley de Marcas, corresponde hacer lugar al recurso de reconsideración y en consecuencia disponer la prosecución de los trámites del registro de la marca "**CHOCOFORTE Y ETIQUETA**". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CHACOMER S.A.E.** y manifiesta: "(...) La marca **CHOCOFORTE** ha sido presentada para proteger: galletas, bombones, cacao, cacao en polvo, chocolate en polvo, churros dulces comprendidos en la clase 30 mientras que la marca base de la oposición **CHOCO MÁS CHACOMER** se encuentra registrada para proteger artículos de la clase 30: "chocolatada en polvo" .../... entre las marcas en pugna existen extremadas semejanzas gráficas, ortográficas e ideológicas, a simple viste se puede observar que las denominaciones en pugna comparten una misma parte inicial .../... la palabra **CHOCOLATE** podría ser considerara genérica más no la palabra **CHOCO** .../... la marca **CHOCOFORTE** tiene una etiqueta sumamente similar a la de mi mandante .../... cubren exactamente los mismos productos (...)". --

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



[Handwritten signature]
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



8100018
Resolución N° 00 18

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 01 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCOFORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 66352/2017 A NOMBRE DE CACAU FOODS DO BRASIL ALIMENTOS LTDA. -----

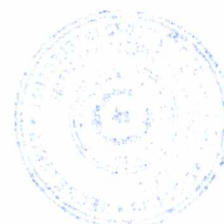
Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **CHOCOFORTE Y ETIQUETA** (solicitada) y la marca **CHOCO MÁS CHACOMER Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "CHOCO", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. Además, mientras la solicitada se compone de un solo vocablo a diferencia de la oponente que está compuesta por tres vocablos. 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: -----

CHOCOFORTE Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CHOCO MÁS CHACOMER 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 **CHOCOFORTE Y ETIQUETA** (solicitada), y **CHOCO MÁS CHACOMER Y ETIQUETA** (base de oposición), se comparte el vocablo "CHOCO", 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: **CHOCO MILK**, clase 30, Registro N° 448813 a nombre de MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY; **CHOCO POPS**, clase 30, Registro N° 515597 a nombre de KELLOGG COMPANY; **CHOCOLARTE**, clase 30, Registro N° 428607 a nombre de JACQUELINE GUARDIOLA BOGARÍN; **CHOCOLICIA**, clase 30, Registro N° 421723 a nombre de INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.; 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 "CHOCO" 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. -



Resolución N° **00 18**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 01 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCOFORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 66352/2017 A NOMBRE DE CACAU FOODS DO BRASIL ALIMENTOS LTDA. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada cuenta con fondo blanco con la denominación CHOCO en la parte superior y FORTE en la inferior en "Letras o cifras en perspectiva (decreciendo hacia el centro, hacia un extremo o hasta ambos extremos)", mientras que la oponente cuentan con fondo azul y la denominación Choco en letras rojas, más en letras azul y chacomer con letras blancas.-----

marca solicitada



marca oponente



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. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024.-----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 01 de fecha 11 de noviembre 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 "CHOCOFORTE Y ETIQUETA", clase 30, Expediente. N° 66352/2017, solicitada a nombre de CACAU FOODS DO BRASIL ALIMENTOS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N°

00 19

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 948 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOSKILL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19552/2018, SOLICITADO POR ATMAN S.A. -----

Asunción,

26 ENE 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.** contra la Resolución N° 948 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 948 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2020, el representante convencional de **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.** expresó agravios; y en fecha 06 de agosto de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 07 de septiembre de 2021.-----

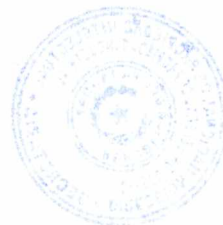
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) entre las marcas en pugna "MOSKILL (solicitada) y "MOSQUITAN" (oponente), no existe identidad en los planos visual, fonéticos, gráfico y conceptual, lo cual hace que las mismas sean inconfundibles .../... la solicitada deja un recuerdo auditivo y visual diferente en relación a la marca oponente .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición presentada".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) las semejanzas entre la marca MOSQUITAN y MOSKILL son mayores que las diferencias, y a ello debe sumarse la conexión existente entre el destino de los productos comprendidos. No se observa en la denominación depositada ningún elemento lo suficientemente característico y especial que permita la clara identificación de la marca, por lo que esta carece de la posibilidad y novedad exigidas".-----

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) entre las marcas en pugna no existe confundibilidad alguna que amerite hacer lugar a esta oposición .../... la oponente pretende monopolizar el término de una denominación muy común, el cual es "MOS" .../... para que estas sean confundibles, debe existir tanto una similitud suficiente entre ambas, circunstancia que no se da, dado la agregación original que ha realizado el solicitante, con la denominación "KILL" y muy diferente a "TAN"; aparte de las diferencias entre la letra "K" y la combinación "QU" .../... las visuales de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto, como lo es "ITAN" a "KILL" .../... el término "KILL" en español está relacionado a la exterminación, con mayor razón observamos la diferencia conceptual entre ambas". -----

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



Resolución N° **00 19**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 948 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOSKILL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19552/2018, SOLICITADO POR ATMAN 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 "MOSKILL Y ETIQUETA" y la marca oponente "MOSQUITAN Y ETIQUETA", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (KILL vs. QUITAN), siendo similar únicamente la sílaba "MOS", lo cual deviene irrelevante al 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. -----

MOSKILL (solicitada), y
MOSQUITAN (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 **MOSKILL Y ETIQUETA** (solicitada), y **MOSQUITAN Y ETIQUETA** (base de oposición), se comparte el vocablo "MOS", 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: **MOSQUIRIX**, clase 05, Registro N° 394531 a nombre de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.; **MOSQUIRON**, clase 05, Registro N° 427389 a nombre de ADAMA MAKHTESHIM LTD.; **MOSKITEX**, clase 05, Registro N° 542088 a nombre de VICTOR P. COSTANZO; **MOSQUIFIN**, clase 05, Registro N° 558103 a nombre de OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.; 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. -----

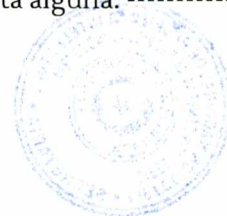
Que, siendo así, el vocablo "MOS" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas 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, 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 **MOSKILL** en letras mayúsculas verdes con tonos blancos por dentro, estando el vocablo **MOS** en la parte superior y **KILL** en la parte inferior, mientras que la segunda (marca oponente) no cuenta con etiqueta alguna. -----



Ángel Perito
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
y de Inspección y Defensa de la Propiedad Intelectual



Resolución N° **00 19**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 948 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOSKILL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19552/2018, SOLICITADO POR ATMAN S.A. -----

marca solicitada

**MOS
KILL**

marca oponente

denominativa

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 confirmar la Resolución recurrida. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

**POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 948 de fecha 23 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MOSKILL Y ETIQUETA, clase 05, Acta N° 19552/2018, solicitada a nombre de la firma ATMAN S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° 0020

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 352 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUPIDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 75409/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

Asunción, 26 ENE 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GUTIS LTDA. en contra de la Resolución N° 352 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de GUTIS LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 352 de fecha 25 de mayo de 2022, 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 22 de julio de 2022, el representante convencional de GUTIS LTDA. expresó agravios; y en fecha 07 de septiembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de marca MUPIDERM clase 5 en base al registro de marca MUIRAL clase 5 .../... puesto que los productos de la clase 5 se expiden bajo receta, no cabría hablar de confusión entre productos a adquirirse, lo que elimina todo riesgo de confusión .../... el análisis de marcas se debe realizar en su conjunto y no separando sílabas o letras, de donde resultan claramente diferentes MUPIDERM y MUIRAL .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente". -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) el registro para la solicitud de la marca MUPIDERM se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de Marcas, además de atentar contra un derecho adquirido por mi principal .../... la marca MUIRAL no sólo se encuentra registrada en nuestro país, sino que la misma goza de un reputación a nivel internacional .../... podemos observar una similitud fonética e ideológica evidente entre ambas marcas, lo cual las hace confundibles a prima facie considerando que ambas están destinadas a la comercialización de productos farmacéuticos .../... el hecho de que la marca solicitada haya sido depositada en la misma clase 5 para los mismos productos para los que se encuentra la marca oponente, aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud". -----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) la presente denominación hace alusión al MUIROCINA que es "un antibacteriano para el tratamiento de infecciones" la normativa sobre la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico en su art. 3 "dispónese que toda prescripción de medicamentos, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por denominación común internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la prescripción solicitada .../... el oponente no puede pretender monopolizar el uso de una marca que alude al compuesto químico que la compone .../... si la marca



Angel Peña
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Resolución N°

0020

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 352 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUPIDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 75409/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

oponente coexiste con otras marcas que poseen la misma palabra e incluso en su totalidad a la palabra MUPI, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representada .../... cabe resaltar la coexistencia pacífica entre registros de marcas con la partícula MUPI: MUPICIN clase 5, Registro N° 415834 a nombre de DELIBRA S.A.; MUILEX clase 5, Registro N° 498674 a nombre de LABORATORIOS GALENO S.A. .../... las marcas enfrentadas no poseen semejanzas que ocasionen una confundibilidad y pueden coexistir, el cotejo debe realizarse en su conjunto y no de forma separada, las denominaciones enfrentadas se ven y suenan diferentes MUPI-RAL/MUPI-DERM". -----

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 entre la solicitud de registro de la marca "MUPIDERM", clase 05, con el oponente "MUIRAL", clase 05. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "MUIRAL" y la solicitud de registro de la marca "MUPIDERM", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada (RAL vs. DERM) siendo similar únicamente el vocablo MUPI, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en la presente resolución. 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: -----

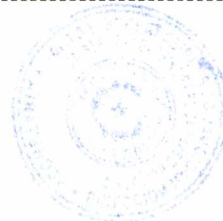
MUPI - DERM (solicitada), y
MUPI - RAL (oponente)

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 MUPIDERM (solicitada), y MUIRAL (base de oposición), se comparte el vocablo "MUPI", 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: MUPICIN, clase 05, Registro N° 415834 a nombre de DELIBRA S.A. (renovada por solicitud N° 2318231); MUILEX, clase 05, Registro N° 498674 a nombre de LABORATORIOS GALENO S.A.; MUIFLUT, clase 05, Registro N° 534065 a nombre de DELIBRA 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 "MUPI" 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". -----



[Handwritten signature]
Directora
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Resolución N° **0020**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 352 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUPIDERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 75409/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

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 vademécum¹ se constata que el componente activo de las mismas es **MUPIROCINA**, el cual es un antibiótico para tratar infecciones a la piel causadas por bacterias.² De ello se colige que el vocablo MUPI representa o hace alusión a la composición misma del producto (medicamento), la cual pertenece al grupo farmacológico que contiene "MUPIROCINA". 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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada "**MUPIROX**", clase 05, Registro N° 534065. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo "**MUPI**", 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, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

Que, por Resolución N° 021, de fecha 19 de enero de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 22 al 31 de enero de 2024. -----

POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 352 de fecha 25 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 "MUPIDERM", clase 05, Expediente. N° 75409/2019, solicitada a nombre de QUIMFA S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



¹ <https://www.vademecum.es/principios-activos-mupirocina-d06ax09>

https://www.vademecum.es/equivalencia-lista-mupirox+2+g%2F100+g+ung+comprimido+argentina-d06ax09-1441189-ar_1

https://www.vademecum.es/equivalencia-lista-mupiral+pomada+2%25-ecuador-d06ax09-2606351-ec_1

² <https://medlineplus.gov>

Resolución N° 0021

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 85771/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

Asunción, **31 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) en contra de la Resolución N° 592 de fecha 21 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 592 de fecha 21 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de diciembre de 2022, el representante convencional de COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) expresó agravios; en fecha 24 de febrero de 2023, el representante convencional de COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 15 de junio de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Entre la marca solicitada COPEPSA y la marca oponente COPEG existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico; la oponente alega que la marca solicitada es sumamente confundible y asociable a su marca COPEG, sin embargo ésta Dirección considera que las marcas en pugna son totalmente diferenciables; lo único que comparten las marcas enfrentadas son la raíz COPE, la cual también es utilizada por otras marcas registradas con las cuales la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente.../... Al visualizar/pronunciar ambas marcas consecutivamente COPEPSA y COPEG no dejan el mismo recuerdo.../... La marca solicitada pretende identificar los servicios de: venta de materiales eléctricos y electrodomésticos, servicios de mantenimiento.../... La marca oponente se encuentra registrada para identificar servicios de: expendio de combustibles (surtidores) y estaciones de servicios.../... Los servicios amparados por las marcas en pugna son totalmente distintos.../... Conforme la base de datos de esta institución se puede verificar que la marca COPEPSA ya se encontraba registrada en nuestro país por tanto no se ha inspirado en la marca oponente.../... Por todo lo expuesto; la oposición deducida debe ser declarada improcedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) y manifiesta: *"(...) En esta oposición, a más del registro de la marca COPEG, en la clase 37, fueron invocadas las marcas COPEGAS y COPEGTITO de mi representada, también registradas en la clase 37.../... Las afirmaciones vertidas por el inferior demuestran un desconocimiento total y acabado de los hechos, lo cual hace derivar en una decisión errada e injusta pues es indudable que mi representada posee una familia de marcas con la partícula COPEG, como parte inicial.../... Por lo que al estar constituida la marca pedida por*



Resolución N° 0021

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 85771/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

radica prácticamente idéntica al mismo, el cual es COPEP, indefectiblemente causará que los consumidores piensen que todas ellas se relacionan entre sí y que proceden del mismo propietario./... El hecho de sustituir las desinencias TITO, en el caso de COPETITO y SA, en el caso de la arca COPEGAS, por la partícula ES, justamente la inversión de esta última, no otorga el suficiente carácter diferencial como para distinguirse de las marcas COPEG, COPEGAS Y COPEGTITO propiedad de mi mandante, como para hacer viable su registro./... La marca COPEPSA no reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad./... Un principio del derecho marcario establece que, para apreciar las posibles semejanzas o diferencias entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser separadas letra por letra, sino que deben ser apreciadas en conjunto./... El riesgo de confundibilidad indirecta existente entre las marcas en pugna es suficiente razón para revocar la resolución hoy apelada y sostener el rechazo de la marca pedida” -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Al contar las marcas en conflicto con identidad propia, gráfica y fonética, no existe un verdadero riesgo de confusión y/o asociación entre las mismas - como erróneamente lo alega la apelante- pudiendo coexistir de forma pacífica dentro del mercado nacional./... Cae por completo el argumento de la apelante en virtud del cual alega que el uso de la misma raíz resulta extremadamente confundible para el público consumidor quien, erróneamente pensará que los servicios ofrecidos por COPEPSA son en realidad prestados por su mandante./... Basta con recurrir a una simple comparación visual, y a la vez fonética de ambos signos para concluir la nula posibilidad de asociación existente entre las mismas./... Si bien comparten las denominaciones la misma raíz, cada una agrega el necesario elemento de distintividad./... Los registros de las marcas del apelante fueron concedidos, cuanto menos, luego de 7 años de haberse concedido los derechos sobre la marca COPEPSA a favor de mi representada./... Si bien es cierto que las renovaciones no fueron realizadas, ello no borra su existencia./... El apelante no puede pretender implementar la idea de que sus marcas COPEG. COPEGAS y COPEGTITO sirvieron de inspiración para la creación de la marca COPEPSA./... No solo los derechos sobre la marca COPEPSA cuenta ya con suficiente notoriedad y antigüedad, sino también los derechos adquiridos sobre el nombre comercial COPEPSA conforme lo establece la Ley de Marcas./... COPEPSA posee derechos de propiedad intelectual sobre la denominación COPEPSA./... Tampoco es posible afirmar que el público consumidor confunda los servicios ofrecidos por mi representada en relación a los servicios ofrecidos por la familia de marcas del apelante./... La solicitud de registro en la clase 37 versa sobre los servicios “Venta de materiales eléctricos y electrodomésticos, servicios de mantenimiento”, los servicios ofrecidos por la familia de marcas versa exclusivamente sobre “explotación petrolera./... No cabe duda que los servicios ofrecidos son sumamente diferentes./...En base a las consideraciones expuestas, solicitamos, confirme en todas sus partes la Resolución N° 592/2021. ”-----

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 COPEPSA (solicitada en clase 37) y COPEG, COPEGAS y COPEGTITO (registradas en la clase 37) .-----

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



Resolución N° **0021**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 85771/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "COPE", 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: -----

COPEPSA (marca solicitada), y
COPEG (marca oponente)
COPEGAS (marca oponente)
COPEGTITO (marca oponente)

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."* 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, 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 37, el solicitante han limitado su solicitud a la cobertura de Servicios de mantenimiento de equipos eléctricos y electrodomésticos, mientras que la marca oponente cubre *Servicios de expendio de combustibles (surtidores) y estaciones de servicios*. 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, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "COPEPSA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA; 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.-----

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



Resolución N° **0021**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 85771/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

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, originales, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

PORTANTO,
La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina):
RESUELVE:

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 592 de fecha 21 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "COPEPSA", clase 37, Expediente N° 85771/2019, solicitada a nombre de COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



G. Ángel Par...
Director
Dirección General de Asesoría Inteli
Dirección Nacional de Propiedad
Res. 21/24

Resolución N° **0022**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85772/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

Asunción, **31 ENE 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) en contra de la Resolución N° 593 de fecha 21 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 593 de fecha 21 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de diciembre de 2022, el representante convencional de COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) expresó agravios; en fecha 24 de febrero de 2023, el representante convencional de COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 15 de junio de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Entre la marca solicitada COPEPSA y la marca oponente COPEG existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico; la oponente alega que la marca solicitada es sumamente confundible y asociable a su marca COPEG, sin embargo ésta Dirección considera que las marcas en pugna son totalmente diferenciables; lo único que comparten las marcas enfrentadas son la raíz COPE, la cual también es utilizada por otras marcas registradas con las cuales la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente.../... Al visualizar/pronunciar ambas marcas consecutivamente COPEPSA y COPEG no dejan el mismo recuerdo.../... La marca solicitada pretende identificar los servicios de: venta de materiales eléctricos y electrodomésticos, servicios de mantenimiento.../... La marca oponente se encuentra registrada para identificar servicios de: expendio de combustibles (surtidores) y estaciones de servicios.../... Los servicios amparados por las marcas en pugna son totalmente distintos.../... Conforme la base de datos de esta institución se puede verificar que la marca COPEPSA ya se encontraba registrada en nuestro país por tanto no se ha inspirado en la marca oponente.../... Por todo lo expuesto; la oposición deducida debe ser declarada improcedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMPAÑÍA PETROLERA GUARANI S.A. (COPEG S.A.) y manifiesta: *"(...) En esta oposición, a más del registro de la marca COPEG, fueron invocadas las marcas COPEGAS y COPEGTITO de mi representada.../... Las afirmaciones vertidas por el inferior demuestran un desconocimiento total y acabado de los hechos, lo cual hace derivar en una decisión errada e injusta pues es indudable que mi representada posee una familia de marcas con la partícula COPEG, como parte inicial.../... Por lo que al estar constituida la marca pedida por radica prácticamente idéntica al mismo,*



Resolución N° 0022

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85772/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

el cual es COPEP, indefectiblemente causará que los consumidores piensen que todas ellas se relacionan entre sí y que proceden del mismo propietario./... El hecho de sustituir las desinencias TITO, en el caso de COPETITO y SA, en el caso de la arca COPEGAS, por la partícula ES, justamente la inversión de esta última, no otorga el suficiente carácter diferencial como para distinguirse de las marcas COPEG, COPEGAS Y COPEGTITO propiedad de mi mandante, como para hacer viable su registro./... La marca COPEPSA no reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad./... Un principio del derecho marcario establece que, para apreciar las posibles semejanzas o diferencias entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser separadas letra por letra, sino que deben ser apreciadas en conjunto./... El riesgo de confundibilidad indirecta existente entre las marcas en pugna es suficiente razón para revocar la resolución hoy apelada y sostener el rechazo de la marca pedida" -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Al contar las marcas en conflicto con identidad propia, gráfica y fonética, no existe un verdadero riesgo de confusión y/o asociación entre las mismas - como erróneamente lo alega la apelante- pudiendo coexistir de forma pacífica dentro del mercado nacional./... Cae por completo el argumento de la apelante en virtud del cual alega que el uso de la misma raíz resulta extremadamente confundible para el público consumidor quien, erróneamente pensará que los servicios ofrecidos por COPEPSA son en realidad prestados por su mandante./... Basta con recurrir a una simple comparación visual, y a la vez fonética de ambos signos para concluir la nula posibilidad de asociación existente entre las mismas./... Si bien comparten las denominaciones la misma raíz, cada una agrega el necesario elemento de distintividad./... Los registros de las marcas del apelante fueron concedidos, cuanto menos, luego de 7 años de haberse concedido los derechos sobre la marca COPEPSA a favor de mi representada./... Si bien es cierto que las renovaciones no fueron realizadas, ello no borra su existencia./... El apelante no puede pretender implementar la idea de que sus marcas COPEG, COPEGAS y COPEGTITO sirvieron de inspiración para la creación de la marca COPEPSA./... No solo los derechos sobre la marca COPEPSA cuenta ya con suficiente notoriedad y antigüedad, sino también los derechos adquiridos sobre el nombre comercial COPEPSA conforme lo establece la Ley de Marcas./... COPEPSA posee derechos de propiedad intelectual sobre la denominación COPEPSA./... Tampoco es posible afirmar que el público consumidor confunda los servicios ofrecidos por mi representada en relación a los servicios ofrecidos por la familia de marcas del apelante./... La solicitud de registro en la clase 36 versa sobre los servicios “Venta de materiales eléctricos y electrodomésticos, servicios de mantenimiento”, los servicios ofrecidos por la familia de marcas versa exclusivamente sobre “explotación petrolera./... No cabe duda que los servicios ofrecidos son sumamente diferentes./...En base a las consideraciones expuestas, solicitamos, confirme en todas sus partes la Resolución N° 593/2021. ”-----

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 COPEPSA (solicitada en clase 36) y COPEG, COPEGAS y COPEGTITO (registradas en la clase 37) .-----

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la familia de marcas oponente registrada en clase 37 comprende: “Servicios de expendio de combustibles (surtidores) y estaciones de servicios”; mientras que la marca en



Resolución N° **0022**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85772/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

trámite de registro solicita la cobertura en la clase 36 para "Servicios de financiación para compra de equipos eléctricos y electrodomésticos."-----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada.-----

Que, adicionalmente, 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "COPE", 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: -----

COPEPSA	(marca solicitada), y
COPEG	(marca oponente)
COPEGAS	(marca oponente)
COPEGTITO	(marca oponente)

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.*" 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. -----

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



Resolución N° **0022**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEPSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85772/2019 A NOMBRE DE COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "COPEPSA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA; 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 arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

POR TANTO,
La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina):
RESUELVE:

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 593 de fecha 21 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "COPEPSA", clase 36, Expediente N° 85772/2019, solicitada a nombre de COPEPSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----