DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0023

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR. DENT", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 12765/2007, A NOMBRE DISTRIBUIDORA CENTRAL S.R.L.----------

Asunción, 23 FEB 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 22 de junio de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. ----------

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* ----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "**DR. DENT**", clase 05 Acta N° 12765/2007, solicitada a nombre DISTRIBUIDORA CENTRAL S.R.L., y dar continuidad a su tramitación.----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): ----------

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"DR. DENT"**, Acta N° 12765/2007, clase 05 solicitada a nombre DISTRIBUIDORA CENTRAL S.R.L..----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0024

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLDENT Y ETIQUETA", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 27341/1998, A NOMBRE AKBAR BANDALI SULEMAN.-

Asunción, 23 FEB 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 05 de octubre de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. ----------

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* ----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"COLDENT Y ETIQUETA"**, clase 05 Acta N° 12765/2007, solicitada a nombre AKBAR BANDALI SULEMAN, y dar continuidad a su tramitación.----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): ----------

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"COLDENT Y ETIQUETA"**, Acta N° 27341/1998, clase 05 solicitada a nombre AKBAR BANDALI SULEMAN.----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0025

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIORE SENTITE ESPLENDIDA(SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 25 EXPEDIENTE N° 29035/2011, A NOMBRE MIRTHA RAQUEL MARTINEZ AQUINO.----------

Asunción, 23 FEB 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 19 de enero de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. ----------

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* ----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "**FIORE SENTITE ESPLENDIDA(SLOGAN) Y ETIQUETA**", clase 25 Acta N° 29035/2011, solicitada a nombre MIRTHA RAQUEL MARTINEZ AQUINO, y dar continuidad a su tramitación.----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora General Interina de Propiedad Industrial: ----------

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"FIORE SENTITE ESPLENDIDA(SLOGAN) Y ETIQUETA"**, Acta N° 29035/2011, clase 25 solicitada a nombre MIRTHA RAQUEL MARTINEZ AQUINO.----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.----------

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0026

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 107371 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84353/2022 SOLICITADA POR ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ.----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA"**, Acta N° 84353/2022, clase 36, solicitada por **ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ y solicita el registro de la marca "CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 36. ----------

Que, en fecha 03 de octubre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 107371 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 03 de octubre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA", Acta N° 84353/2022, clase 36, solicitada por ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 107371 de fecha 03 de octubre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0026

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 107371 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84353/2022 SOLICITADA POR ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ.----------

"*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".----------

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 36 tales como: *"Servicios prestados en el marco de operaciones financieras, monetarias e inversiones, Servicios de instituciones bancarias o instituciones afines como operaciones de cambio o de compensación, servicios de sociedades de inversión y de sociedades de cartera, servicios de corredores de bienes y valores, servicios en relación con operaciones monetarias con garantía de agentes fiduciarios".*----------

Que, la marca solicitada posee tres palabras CFO CONSULTORA FINANCIERA, y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado de la sigla en idioma inglés CFO *(Chief Financial Officer)*, la cual significa *Director de Finanzas,* notamos que, el signo analizado constituye una denominación compuesta y en su conjunto, la denominación se encuentra formulada por palabras de uso común.----------

Que, el Art.1. menciona que: *Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.* ----------

Que, el Art. 2 hace mención a que: *No podrán registrarse como marcas: e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.*-----

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

Que, conforme a lo anteriormente expuesto, podemos mencionar palabras que debido al uso común son denominadas genéricas, y en consecuencia, irregistrables; por ejemplo: coche de carreras, cama de matrimonio, flan de huevo, pan de maíz, cámara de fotos, etc. Evidentemente ninguna de estas expresiones pueden ser registradas como marca, ya que ello prohibiría el uso comercial de dicha expresión a todas las demás empresas o profesionales que no la hayan registrado. ----------

Podemos notar que la solicitud de registro de la marca CFO CONSULTORA FINANCIERA, no goza de las características necesarias para poseer distintividad marcaría, especialidad y novedad en su conjunto, y por otro lado, es contrario a las normas legales en materia marcaría.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0026

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 107371 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84353/2022 SOLICITADA POR ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ.----------

Que, tras el análisis del caso, tenemos que la solicitud si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen Nº 107371 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,
La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina)
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 107371 de fecha 03 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° 84353/2022, solicitada a nombre de por **ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° 84353/2022, solicitada a nombre de ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CFO CONSULTORA FINANCIERA Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° 84353/2022, solicitada a nombre de ZENON ALFREDO MORINIGO GIMENEZ.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0027

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 107529 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODY GYM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 95057/2022 SOLICITADA POR FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA.----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"BODY GYM Y ETIQUETA"**, Acta N° 95057/2022, clase 41, solicitada por **FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2022 se presenta FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA y solicita el registro de la marca "BODY GYM Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 41. ----------

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 107529 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "BODY GYM Y ETIQUETA", Acta N° 95057/2022, clase 41, solicitada por FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 107529 de fecha 09 de octubre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0027

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 107529 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODY GYM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 95057/2022 SOLICITADA POR FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA.----------

"*art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".----------

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "BODY GYM Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 41 tales como: *"servicios de tutoría [instrucción]; clases de mantenimiento físico; servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]; coaching [formación]; organización de bailes; información sobre actividades recreativas; formación práctica [demostración]; organización de competiciones deportivas; organización de competiciones deportivas; explotación de instalaciones deportivas; enseñanza de gimnasia; instrucción [enseñanza]; servicios de educación física; organización de concursos [actividades educativas o recreativas];"*.----------

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación **"BODY GYM Y ETIQUETA",** de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "BODY GYM Y ETIQUETA" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las palabras "BODY GYM Y ETIQUETA" para servicios relacionados precisamente a *servicios de tutoría [instrucción]; clases de mantenimiento físico; servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]; coaching [formación]; organización de bailes; información sobre actividades recreativas; formación práctica [demostración]; organización de competiciones deportivas; organización de competiciones deportivas; explotación de instalaciones deportivas; enseñanza de gimnasia; instrucción [enseñanza]; servicios de educación física; organización de concursos [actividades educativas o recreativas],* no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.----------

Que, tras el análisis del caso, tenemos que la solicitud es una designación que define al servicio que pretende identificar. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0027

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 107529 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODY GYM Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 95057/2022 SOLICITADA POR FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA.----------

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 107529 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

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

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 107529 de fecha 09 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"BODY GYM Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta N° 95057/2022, solicitada a nombre de por **FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"BODY GYM Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta N° 95057/2022, solicitada a nombre de FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"BODY GYM Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta N° 95057/2022, solicitada a nombre de FATIMA LORENA RODRIGUEZ BENITEZ Y MARIA ELENA BENITEZ TABOADA.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0028

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS Nº 107791 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UN PAIS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE Nº 37690/2017 SOLICITADA POR BENTURA FRANCO.----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"UN PAIS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA"**, Acta Nº 37690/2017, clase 38, solicitada por **BENTURA FRANCO** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2017 se presenta BENTURA FRANCO y solicita el registro de la marca "UN PAIS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 38.---

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 ha sido emitido el Dictamen Nº 107791 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "UN PAIS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA", Acta Nº 37690/2017, clase 38, solicitada por BENTURA FRANCO, con Dictamen de la Dirección de Marcas Nº 107791 de fecha 13 de octubre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

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

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

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

Resolución N° 0028

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS Nº 107791 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UN PAIS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE Nº 37690/2017 SOLICITADA POR BENTURA FRANCO.----------

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 38 tales como: *"radiofusión, difusión de programas de televisión, comunicaciones radiofónicas y telefónicas, transmición de mensajes"*.----------

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación **"UN PAIS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA",** de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las palabras "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN" para servicios relacionados precisamente a *radiodifusión, difusión de programas de televisión, comunicaciones radiofónicas y telefónicas, transmisión de mensajes*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.----------

Que, tras el análisis del caso, tenemos que la solicitud es una designación que define al servicio que pretende identificar. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la denominación "UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.----------

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen Nº 107791 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0028

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS Nº 107791 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UN PAIS EN AMERICA, PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE Nº 37690/2017 SOLICITADA POR BENTURA FRANCO.----------

POR TANTO,
La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina)
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** Nº 107791 de fecha 13 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA"**, clase 38, Acta Nº 37690/2017, solicitada a nombre de **POR BENTURA FRANCO.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA"**, clase 38, Acta Nº 37690/2017, solicitada a nombre de BENTURA FRANCO.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"UN PAIS EN AMERICA PARAGUAY EN TELEVISIÓN Y ETIQUETA"**, clase 38, Acta Nº 37690/2017, solicitada a nombre de BENTURA FRANCO.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0029

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 108127 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIMEG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 98967/2022 SOLICITADA POR GUAYAKI S.A..----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"PRIMEG"**, Acta N° 98967/2022, clase 05, solicitada por **GUAYAKI S.A..**, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2022 se presenta GUAYAKI S.A. y solicita el registro de la marca "PRIMEG", para amparar productos de la productos de la clase 05. ----------

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 108127 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "PRIMEG", Acta N° 98967/2022, clase 05, solicitada por GUAYAKI S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 108127 de fecha 24 de octubre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe o no posibilidad de confusión entre ellos. ----------

Que, realizando el cotejo entre PRIMEG (solicitante) y PRIMET (marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que se componen de un vocablo y presentan identidad en cuanto a las cinco primeras letras, siendo las mismas muy similares. El hecho de encontrarse reemplazada la letra T de la marca antecedente por la G, resulta irrelevante atendiendo a que fonéticamente presentan gran similitud en su conjunto, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la

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

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

impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.--

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, la marca antecedente, **"PRIMET"** se encuentra registrada para la totalidad de los productos de la clase 05 como así también la marca **"PRIMEG"** fue solicitada para cubrir *"la totalidad de los productos"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca la totalidad de los productos de la clase que comparten las marcas analizadas. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "**PRIMEG**" en la misma clase 05. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

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

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca PRIMEG, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad **PRIMET, Reg. N° 510902, clase 05** a favor de **Scavone Hnos S.a.**----------

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 108127 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

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

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 108127 de fecha 24 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"PRIMEG",** clase 05, Acta N° 98967/2022, solicitada a nombre de GUAYAKI S.A..----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"PRIMEG",** clase 05, Acta N° 98967/2022, solicitada a nombre de GUAYAKI S.A..----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0029

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 108127 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIMEG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 98967/2022 SOLICITADA POR GUAYAKI S.A..----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PRIMEG",** clase 05, Acta N° 98967/2022, solicitada a nombre de GUAYAKI S.A..----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0030

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2197 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18338/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** contra la Resolución N° 2197 de fecha 04 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2197 de fecha 04 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 26 de abril de 2019, el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** expresó agravios; y en fecha 15 de julio de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ULLER solicitada para la clase 05, en base al registro local de la marca ALLER .../... la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual y, fonético, que la hacen cuasi idénticas entre sí. Se destaca la reproducción casi total de la denominación oponente ALLER en la solicitud ULLER. La similitud en el plano denominativo, aún con la diferencia de la sustitución de la letra A por la U en la solicitud, es insuficiente para distinguir una de otra .../... las marcas en pugna están depositadas en clases cuyos productos pueden ser asociados, los cuales están directamente relacionados con la actividad comercial del oponente, direccionados al mismo público consumidor .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Tanto la adversa como la Resolución procuran presentar a la desinencia "LLER" como el elemento distintivo de la marca registrada. Sin embargo, dicho elemento distintivo, al constituir la desinencia de diversas marcas registradas en la clase 01, ha perdido dicha atribución: BOLLER, clase 01, Reg. N° 383.678 a nombre de CASA BOLLER SOCIEDAD ANONIMA; STOLLER, clase 01, Reg. N° 405.396 a nombre de STOLLER DO BRASIL LTDA.; H.B. FULLER, clase 01, Reg. N° 446.159 a nombre de H.B. Fuller Company .../... la marca de mi solicitada fue solicitada en una clase distinta, la clase 05 y reúne todos los requisitos .../... mientras que la marca registrada ALLER en la clase 01 distingue productos agrícolas; la denominación solicitada ULLER, depositada en clase 05, pretende distinguir todos los productos comprendidos en dicha clase entre los que se encuentran "preparaciones para uso medico y veterinario" .../... resulta prudente recordar que el art. 7 de la Ley de Marcas establece que el registro de una marca se concede para una sola clase de la nomenclatura oficial, y por tanto, si la oponente no tuvo interés en registrar su marca en la clase 05, no puede pretender extender la protección marcaria de su marca registrada únicamente en la clase 01 .../... en ese sentido, visto que las marcas se diferencian tanto en lo visual. auditivo y también de los productos a distinguir y de los canales de comercialización".* ----------

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

Resolución N° 0030

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2197 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18338/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "*(...) resulta evidente la solicitud de marca reproduce la marca del oponente, la simple sustitución de una letra "U" por "A" no hace distintiva y novedosa a la marca .../... las marcas tales como: BOLLER, STOLLER y H.B. FULLER, cuentan con dos o más vocablos en sus radicales lo que les otorgan mayor distintividad y evocan ideas diferentes a ALLER, al contrario de la solicitud .../... la marca solicitada ULLER ha sido depositada para cubrir la clase 05. El hecho de que la solicitante haya peticionado el registro para la clase 05, demuestra precisamente la intención de apropiarse de la novedad de una marca registrada anteriormente .../... la marca registrada distingue los productos de la clase 01 entre los que se encuentran "Productos químicos para la agricultura, horticultura y la silvicultura y contrastando esto con los productos de clase 05 están: "fungicidas, herbicidas y otros para eliminar animales dañinos", los productos guardan estrecha relación .../... la solicitud de registro de la marca ULLER, resulta confundible y asociable con la marca propiedad de mi mandante".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ULLER",** clase 05, con el oponente **"ALLER"**, clase 01. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ULLER"** y la marca oponente **"ALLER",** se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita contiene la misma desinencia **"LLER"** que la oponente, diferenciándose únicamente por el reemplazo de la letra A por la letra U. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia. ----------

ULLER	(solicitada), y
ALLER	(oponente)

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **ALLER** registrada en <u>clase 01</u> comprende *"Productos agrícolas"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura para la totalidad de los productos comprendidos en la <u>clase 05</u> "*preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos; productos para eliminar animales dañinos;* ***fungicidas, herbicidas***"[1]. ----------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca. ----------

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

[1] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=5&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&lang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0030

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2197 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18338/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusión marcaria es el lugar de venta de los productos. En ese sentido, tanto la solicitante como la marca oponente, al proteger productos de las clases 01 y 31, estarían compartiendo los mismos lugares de venta (productos agrícolas), razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no 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° 2197 de fecha 04 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ULLER"**, clase 05, Acta N° 18338/2017, solicitada a nombre de **SOMAX AGRO S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0031

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2198 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 18344/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** contra la Resolución N° 2198 de fecha 04 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2198 de fecha 04 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 26 de abril de 2019, el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** expresó agravios; y en fecha 15 de julio de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ULLER solicitada para la clase 31, en base al registro local de la marca ALLER .../... la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual y, fonético, que la hacen cuasi idénticas entre sí. Se destaca la reproducción casi total de la denominación oponente ALLER en la solicitud ULLER. La similitud en el plano denominativo, aún con la diferencia de la sustitución de la letra A por la U en la solicitud, es insuficiente para distinguir una de otra .../... las marcas en pugna están depositadas en clases cuyos productos pueden ser asociados, los cuales están directamente relacionados con la actividad comercial del oponente, direccionados al mismo público consumidor .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Tanto la adversa como la Resolución procuran presentar a la desinencia "LLER" como el elemento distintivo de la marca registrada. Sin embargo, dicho elemento distintivo, al constituir la desinencia de diversas marcas registradas en la clase 01, ha perdido dicha atribución: BOLLER, clase 01, Reg. N° 383.678 a nombre de CASA BOLLER SOCIEDAD ANONIMA; STOLLER, clase 01, Reg. N° 405.396 a nombre de STOLLER DO BRASIL LTDA.; H.B. FULLER, clase 01, Reg. N° 446.159 a nombre de H.B. Fuller Company .../... la marca de mi solicitada fue solicitada en una clase distinta, la clase 31 y reúne todos los requisitos .../... mientras que la marca registrada ALLER en la clase 01 distingue productos químicos que se utilizan en la agricultura; la denominación solicitada ULLER, depositada en clase 31, pretende distinguir todos los productos comprendidos en dicha clase entre los que se encuentran "productos de la tierra, alimentos para animales" .../... resulta prudente recordar que el art. 7 de la Ley de Marcas establece que el registro de una marca se concede para una sola clase de la nomenclatura oficial, y por tanto, si la oponente no tuvo interés en registrar su marca en la clase 31, no puede pretender extender la protección marcaria de su marca registrada únicamente en la clase 01 .../... en ese sentido, visto que las marcas se diferencian tanto en lo visual. auditivo y también de los productos a distinguir y de los canales de comercialización".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0031

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2198 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 18344/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "*(...) resulta evidente la solicitud de marca reproduce la marca del oponente, la simple sustitución de una letra "U" por "A" no hace distintiva y novedosa a la marca .../... las marcas tales como: BOLLER, STOLLER y H.B. FULLER, cuentan con dos o más vocablos en sus radicales lo que les otorgan mayor distintividad y evocan ideas diferentes a ALLER, al contrario de la solicitud .../... la marca solicitada ULLER ha sido depositada para cubrir la clase 31. El hecho de que la solicitante haya peticionado el registro para la clase 31, demuestra precisamente la intención de apropiarse de la novedad de una marca registrada anteriormente .../... la marca registrada distingue los productos de la clase 01 entre los que se encuentran "Productos químicos para la agricultura, horticultura y la silvicultura y contrastando esto con los productos de clase 31 están: "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos..., los productos guardan estrecha relación .../... la solicitud de registro de la marca ULLER, resulta confundible y asociable con la marca propiedad de mi mandante".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ULLER",** clase 31, con el oponente **"ALLER"**, clase 01. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ULLER"** y la marca oponente **"ALLER",** se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita contiene la misma desinencia **"LLER"** que la oponente, diferenciándose únicamente por el reemplazo de la letra A por la letra U. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia. ----------

ULLER	(solicitada), y
ALLER	(oponente)

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente **ALLER** registrada en clase 01 comprende *"Productos agrícolas"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura para la totalidad de los productos comprendidos en la clase 31 "*Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta"*[1]. ----------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca. ----------

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

[1] https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=31&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&keywords=es&lang=es&route=list&footer=&pagination=no&version=20200101

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0031

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2198 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 18344/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusión marcaria es el lugar de venta de los productos. En ese sentido, tanto la solicitante como la marca oponente, al proteger productos de las clases 01 y 31, estarían compartiendo los mismos lugares de venta (productos agrícolas), razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no 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
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2198 de fecha 04 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ULLER"**, clase 31, Acta N° 18344/2017, solicitada a nombre de **SOMAX AGRO S.A.** ----------

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

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

REPÚBLICA DEL PARAGUAY * DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL * DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0032

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2203 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18335/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** contra la Resolución N° 2203 de fecha 05 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2203 de fecha 05 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de abril de 2019, el representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** expresó agravios; y en fecha 15 de julio de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ULLER solicitada para la clase 01, en base al registro local de la marca ALLER .../... la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual y, fonético, que la hacen cuasi idénticas entre sí. Se destaca la reproducción casi total de la denominación oponente ALLER en la solicitud ULLER. La similitud en el plano denominativo, aún con la diferencia de la sustitución de la letra A por la U en la solicitud, es insuficiente para distinguir una de otra .../... las marcas en pugna están depositadas en la misma clase y cubren los mismo productos, direccionados al mismo público consumidor .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Tanto la adversa como la Resolución procuran presentar a la desinencia "LLER" como el elemento distintivo de la marca registrada. Sin embargo, dicho elemento distintivo, al constituir la desinencia de diversas marcas registradas en la clase 01, ha perdido dicha atribución: BOLLER, clase 01, Reg. N° 383.678 a nombre de CASA BOLLER SOCIEDAD ANONIMA; STOLLER, clase 01, Reg. N° 405.396 a nombre de STOLLER DO BRASIL LTDA.; H.B. FULLER, clase 01, Reg. N° 446.159 a nombre de H.B. Fuller Company .../... la marca solicitada por mi mandante no pretende proteger todos los productos comprendidos en la clase 01, sino que se encuentra extremadamente limitada, al amparar únicamente "agroquímicos y fertilizantes" .../... las marcas se diferencian tanto en lo visual. como en lo auditivo y también a través de los productos a distinguir".* ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "*(...) resulta evidente la solicitud de marca reproduce la marca del oponente, la simple sustitución de una letra "U" por "A" no hace distintiva y novedosa a la marca .../... las marcas tales como: BOLLER, STOLLER y H.B. FULLER, cuentan con dos o más vocablos en sus radicales lo que les otorgan mayor distintividad y evocan ideas diferentes a ALLER, al contrario de la solicitud .../... la marca solicitada ULLER ha sido depositada para cubrir la clase 01. El hecho de que la solicitante haya peticionado el registro para la clase 01, demuestra precisamente la intención de apropiarse de la novedad de una marca registrada anteriormente .../... la solicitud de registro de la marca ULLER, resulta confundible y asociable con la marca propiedad de mi mandante".* ----------

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

Resolución N° 0032

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2203 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18335/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ULLER"**, clase 01, con el oponente **"ALLER"**, clase 01. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ULLER"** y la marca oponente **"ALLER"**, se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita contiene la misma desinencia **"LLER"** que la oponente, diferenciándose únicamente por el reemplazo de la letra A por la letra U. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia. ----------

ULLER (solicitada), y
ALLER (oponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 01. La marca solicitante, **"ULLER"**, solicitada para la totalidad de los productos de la clase 01; mientras que la marca oponente, **"ALLER"** se encuentra registrada para *"Productos agrícolas"* de la clase 01. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la solicitada abarca la totalidad de los productos de la clase que comparten las marcas analizadas. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "**ULLER**" en la misma clase 01. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma clase 01, teniendo en cuenta que el signo solicitado "ULLER" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "ALLER" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés público. ----------

Que, respecto a los registros citados por la solicitante en su escrito de expresión de agravios, a saber: "*la desinencia LLER ha perdido la atribución de elemento distintivo: BOLLER, clase 01, Reg. N° 383.678 a nombre de CASA BOLLER SOCIEDAD ANONIMA; STOLLER, clase 01, Reg. N° 405.396 a nombre de STOLLER DO BRASIL LTDA.; H.B. FULLER, clase 01, Reg. N° 446.159 a nombre de H.B. Fuller Company*" vemos que registros citados, si bien también son marcas denominativas, las mismas cuentan con un prefijo que combina una vocal con una consonante, la cual en conjunto da una impresión disímil, mientras que la solicitud de autos cuenta con un prefijo que simplemente reemplaza la vocal A por la U, lo cual incide totalmente al momento de realizar el análisis de registrabilidad. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0032

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2203 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULLER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18335/2017, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no 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
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2203 de fecha 05 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ULLER"**, clase 01, Acta N° 18335/2017, solicitada a nombre de **SOMAX AGRO S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0033

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1198 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANZANA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 09737/2016, SOLICITADA POR MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE** en contra de la Resolución N° 1198 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de **MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1198 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2019, el representante convencional de **MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE** expresó agravios; y en fecha 12 de septiembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MANZANA Y ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca APPLE inscripta en varias clases .../... del cotejo entre ambos signos surge que tanto las denominaciones como las etiquetas de ambas marcas resultan idénticas, el solicitante solo se limitó a traducir al español la marca oponente por que no podrán coexistir en el mercado sin riesgo de confusión en el público consumidor .../... es criterio de esta Dirección denegar el registro de la solicitud propuesta".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE y manifiesta: *"(...) las diferencias entre las marcas MANZANA y APPLE son mayores que las semejanzas, fonética, gramatical y visualmente diferentes y a ellos debe sumarse la conexión existente entre el destino de los productos comprendidos .../... la denominación MANZANA esta solicitada para proteger exclusivamente SERVICIOS DE LA CLASE 38 de ahí que la clara diferenciación de los productos de esta marca por parte del selecto consumidor es innegable".*----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"(...) la denominación pedida constituye la directa traducción de la denominación que constituye la afamada marca de mi mandante, la cual goza de enorme prestigio y fama en todo el mundo .../... la etiqueta pedida constituye la representación gráfica y necesaria de la palabra manzana. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el art. 2 inc. g) de la Ley de Marcas: No podrán registrarse como marcas: los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción de un signo distintivo, conocido en el sector pertinente del público .../... la marca apple de mi mandante es la directa traducción de manzana .../... las marcas son directamente evocativas la una de la otra, pues aluden a un mismo concepto y por ende son confundibles y asociables entre sí .../... ellas se encuentran en una misma clase, cubriendo una misma necesidad y con un mismo fin".* ----------

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

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

Resolución N° 0033

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1198 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANZANA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 09737/2016, SOLICITADA POR MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE. ----------

Que, en primer lugar, esta dependencia considera que el contenido conceptual de la palabra **"MANZANA"**, presentada por la solicitante tiene un peso considerable que podría generar confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que la marca oponente **"APPLE"** se encuentra en idioma inglés y en su traducción significa los mismo *"manzana"*[1]. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, ésta Dirección estima que, la denominación solicitada incurre en la prohibición del inc. g) "*los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*". ----------

Que, 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 38. La marca solicitante, **"MANZANA Y ETIQUETA"**, pretende cubrir *"**Servicios tales como telecomunicaciones**, celular (radiotelefonía-) , comunicaciones telefónicas, correo electrónico, transmisión de mensajes e imagenes, móvil (radiotelefonía-)"*, mientras que la marca oponente **"APPLE"** cuenta con registros en varias clases, incluyendo la clase 38 la cual cubre: *"**Servicios de telecomunicación**, comunicaciones por medio de computadoras, intercomunicación de computadoras, telex, telegramas y servicios telefónicos, alquiler, locación y locación con opción de compra de aparatos de comunicación y buzones de correo electrónico, servicios de boletines electrónicos de directrices, consultoria sobre comunicaciones, servicios de recolección y transmisión de facsímiles, transmisión de datos e información electrónicos por medio de computadoras, cables, radios, teletipos, telecartas, correo electrónico, telecopiadoras, televisión, microondas, rayos láser, comunicaciones satelitales y otros medios de comunicación, transmisión de tiempo compartido de aparatos de comunicación, provisión de accesos y vínculos de telecomunicaciones a bases de datos de computadoras e internet"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de servicios cubiertos. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente 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"*[2]. En ese sentido, la marca oponente "APPLE","*es una afamada marca perteneciente a la empresa estadounidense APPLE INC. que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea, fundada en el año 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, Apple es la empresa de tecnología más grande del mundo por ingresos, con US$394,3 mil millones de dólares en ingresos en 2022. En marzo de 2023, Apple es la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado"*.[3] Que, así las cosas, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

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

[1] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=apple&op=translate
[2] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980:_Fundaci%C3%B3n_e_incorporaci%C3%B3n

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0033

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1198 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANZANA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 09737/2016, SOLICITADA POR MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE. ----------

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1198 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MANZANA Y ETIQUETA"**, clase 38, Expediente **N° 09737/2016,** solicitada a nombre de **MIRIAN MERCEDES MARTINEZ ZARATE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0034

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 469 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNLESS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 62406/2016 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** en contra de la Resolución N° 469 de fecha 12 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 469 de fecha 12 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el representante convencional de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ALOE SUNLESS TANNING, registrada con el número 381700 en fecha 14 de junio de 2013 a favor de ALOE VERA OF AMERICA, INC.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** y manifiesta: *"(...) podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, ya que si bien ambas cuentan con la palabra SUNLESS en su denominación, la marca registrada incluye a las palabras ALOE y TANNING, las que establecen diferencias evidentes e indiscutibles .../... ambas marcas operan en rubros distintos de la industria .../... SUNLESS es una marca de protectores solares con amplia y reconocida trayectoria en el mercado brasilero que se encuentra introduciendo a nuestro país".* ----------

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. 381.700 de la marca "ALOE SUNLESS TANNING" a nombre de ALOE VERA OF AMERICA, INC. venció el 14/06/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "SUNLESS", solicitada por DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0034

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 469 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNLESS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 62406/2016 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 469 de fecha 12 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SUNLESS"**, clase 03, Expediente **N° 62406/2016,** solicitada a nombre de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0035

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 234 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CABAÑA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 08688/2019 A NOMBRE DE EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SWIFT ARGENTINA S.A.** en contra de la Resolución N° 234 de fecha 07 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de **SWIFT ARGENTINA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 234 de fecha 07 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021, el representante convencional de **SWIFT ARGENTINA S.A.** expresó agravios; y en fecha 13 de mayo de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de junio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) entre las marcas LA CABAÑA (solicitada) clase 30 y CABAÑAS LAS LILAS (oponente) encontramos que si bien es cierto que comparten algunas palabras en común, ello no es óbice para afirmar que las mismas causaran confusión, la denominación coexiste dentro del mercado con marcas que comparten la denominación CABAÑA, a nombre de diferentes titulares .../... coexisten en el mercado LA CABAÑA DE FRANZ Registro N° 379567, CABAÑA DOÑA BLANCA Registro N° 431002, CABAÑA CORONA Registro N° 417060 .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En el plano fonético, la identidad entre las marcas en pugna es evidente, puesto que la marca solicitada contiene como elemento principal la palabra CABAÑA. El cambio realizado por la firma solicitante es mínimo, puesto que se limitó a suprimir el segundo y tercer elemento de la marca de mi mandante LAS LILAS en un intento de crear una percepción visual distinta en la solicitud de registro .../... de considerarse que el elemento CABAÑA no es de exclusividad ni monopolio de nadie por resultar de uso común en la clase 30, no podría concederse el registro de dicha denominación en forma aislada al solicitante .../... CABAÑA LAS LILAS, es una marca de notoriedad local e internacional (...)".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) los elementos más distintivos en ambas denominaciones evocan conceptos totalmente dispares y no podrán ser confundidos LA CABAÑAS vs CABAÑA LAS LILAS no son similares y mucho menos idénticas porque son fonética, gramática y conceptualmente distintas .../... el elemento más notorio de la marca oponente CABAÑA está presente en varias otras marcas previamente registradas, en la misma clase, por lo tanto aún existiendo similitudes entre una y otra su coexistencia sería viable(...)".* ----------

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

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

Resolución N° 0035

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 234 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CABAÑA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 08688/2019 A NOMBRE DE EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **LA CABAÑA** (solicitada) y la marca **CABAÑA LAS LILAS** (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, la solicitada está compuesta por dos vocablos mientras que la oponente cuenta con tres vocablos y si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"CABAÑA"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar: -

LA CABAÑA (marca solicitada), y
CABAÑA LAS LILAS (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 **LA CABAÑA** (solicitada), y **CABAÑA LAS LILAS** (base de oposición), se comparte el vocablo "**CABAÑA**", 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: **CABAÑA DOÑA BLANCA,** clase 30, Registro N° 431000 a nombre de AVATI S.A.; **CABAÑA PUNTA YBATE,** clase 30, Registro N° 571312 a nombre de CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.; **FLOR DE CABAÑAS,** clase 30, Registro N° 416283 a nombre de PABLO RANULFO LEGAL FIGUEREDO; 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 "**CABAÑA**" 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". El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro."*[1]. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0035

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 234 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CABAÑA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 08688/2019 A NOMBRE DE EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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 **"LA CABAÑA DE FRANZ"**, clase 30, Registro N° 379568, y en proceso de renovación por solicitud N° 2328830. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo **"CABAÑA"**, y en la misma clase 30, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 234 de fecha 07 de mayo 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 **"LA CABAÑA"**, clase 30, Expediente. **N° 08688/2019,** solicitada a nombre de **EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0036

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 512 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CABAÑA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 08687/2019 A NOMBRE DE EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SWIFT ARGENTINA S.A.** en contra de la Resolución N° 512 de fecha 30 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de **SWIFT ARGENTINA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 512 de fecha 30 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021, el representante convencional de **SWIFT ARGENTINA S.A.** expresó agravios; y en fecha 13 de mayo de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de junio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) esta Dirección considera que entre las marcas, solicitada LA CABAÑA y el de la oponente CABAÑAS LAS LILAS existen suficientes diferencias para que puedan coexistir entre ellos, la solicitada es una denominación simple, mientras la de la oponente es una denominación compuesta, como así cabe señalar que la solicitante ya posee registro de la marca LA CABAÑA en la clase 29 y 30 con registros nros. 379567 y 379568, lo que nos da la pauta que no existe razón alguna para impedir el registro solicitado, ya que el solicitante ya posee un derecho adquirido .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En el plano fonético, la identidad entre las marcas en pugna es evidente, puesto que la marca solicitada contiene como elemento principal la palabra CABAÑA. El cambio realizado por la firma solicitante es mínimo, puesto que se limitó a suprimir el segundo y tercer elemento de la marca de mi mandante LAS LILAS en un intento de crear una percepción visual distinta en la solicitud de registro .../... de considerarse que el elemento CABAÑA no es de exclusividad ni monopolio de nadie por resultar de uso común en la clase 29, no podría concederse el registro de dicha denominación en forma aislada al solicitante .../... CABAÑA LAS LILAS, es una marca de notoriedad local e internacional (...)".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) los elementos más distintivos en ambas denominaciones evocan conceptos totalmente dispares y no podrán ser confundidos LA CABAÑAS vs CABAÑA LAS LILAS no son similares y mucho menos idénticas porque son fonética, gramática y conceptualmente distintas .../... el elemento más notorio de la marca oponente CABAÑA está presente en varias otras marcas previamente registradas, en la misma clase, por lo tanto aún existiendo similitudes entre una y otra su coexistencia sería viable(...)".* ----------

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

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

Resolución N° 0036

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 512 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CABAÑA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 08687/2019 A NOMBRE DE EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **LA CABAÑA** (solicitada) y la marca **CABAÑA LAS LILAS** (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, la solicitada está compuesta por dos vocablos mientras que la oponente cuenta con tres vocablos y si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"CABAÑA"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar: -

LA CABAÑA (marca solicitada), y
CABAÑA LAS LILAS (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 **LA CABAÑA** (solicitada), y **CABAÑA LAS LILAS** (base de oposición), se comparte el vocablo "**CABAÑA**", 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: **CABAÑA H WAGYU,** clase 29, Registro N° 521827 a nombre de A&E S.A.; **CABAÑA DOÑA BLANCA,** clase 29, Registro N° 431002 a nombre de AVATI S.A.; **CABAÑA DON BUENO,** clase 29, Registro N° 535622 a nombre de ÁNGELA MARÍA CAVALLARO MACIEL; **CABAÑA SAN MIGUEL,** clase 29, Registro N° 553542 a nombre de DIEGO LÓPEZ ZAYAS; **CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.**, clase 29, Registro N° 566370 a nombre de CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L. extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "**CABAÑA**" 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". El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro."*[1]. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0036

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 512 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CABAÑA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 08687/2019 A NOMBRE DE EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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 **"LA CABAÑA DE FRANZ"**, clase 29, Registro N° 379567, y en proceso de renovación por solicitud N° 2328832. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo **"CABAÑA"**, y en la misma clase 29, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 512 de fecha 30 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LA CABAÑA"**, clase 29, Expediente. **N° 08687/2019,** solicitada a nombre de **EMBUTIDOS FRANZ SOCIEDAD ANONIMA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY ★ DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0037

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 158 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 07800/2019, SOLICITADA POR MARIO MARIN ROLON. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARIO MARIN ROLON,** contra la Resolución N° 158 de fecha 09 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de **MARIO MARIN ROLON** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 158 de fecha 09 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2021, el representante convencional de **MARIO MARIN ROLON** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de abril de 2021. ----------

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: *"(...) mi representado tiene el pleno derecho a registrar la marca mencionada más arriba, ya que goza de un derecho adquirido al ser uno de los titulares de la empresa recicladora RECIPLAST .../... parte del logotipo de mi mandante es genérico, pero es posible suprimir o no reivindicar el uso exclusivo del símbolo de reciclaje inserto en el logotipo, a su vez la denominación está dotada de originalidad y lo más importante la misma no menciona ni describe específicamente el producto o servicio alguno de la clase en la cual ha sido depositada. Que la expresión es un vocablo sin sentido conceptual específico, una frase de marketing perfectamente válida para ser usada como marca en la clase 35".* ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Administración de negocios en el campo del*

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

transporte y reparto; Administración y gestión de negocios; valoración de negocios comerciales; Agencias de importación-exportación de productos; Alquiler de material publicitario; Análisis de costos; Asistencia a empresas industriales o comerciales en la gestión de su negocio;Asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; Asistencia en administración comercial; Consultoría comercial; Decoración de vidrieras[escaparates]; Desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; Estudios de marketing de cosméticos, perfumería y productos de belleza; Facturación; Gestión de negocios en el campo del transporte y reparto; Publicidad y servicios de publicidad por televisión, radio y correo; Publicidad y mercadotecnia; Servicios de administración de negocios". ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "RECIPLAST DE MARIO MARÍN ROLON Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "RECIPLAST DE MARIO MARÍN ROLON Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "RECIPLAST DE MARIO MARÍN ROLON Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como **evocativa**, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva, además, se ha incorporado una etiqueta que la vuelve aún más distintiva, como puede apreciarse a continuación: ----------

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

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

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

Resolución N° 0037

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 158 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 07800/2019, SOLICITADA POR MARIO MARIN ROLON. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **RECIQLO,** clase 35, Registro N° 552362 a nombre de THE WISE CYCLE CORP.; **RECICLADORA DEL ESTE,** clase 35, Registro N° 567387 a nombre de RECICLADORA DEL ESTE S.A.; **RECINPAR,** clase 35, Registro N° 469485 a nombre de RECAUCHUTADORA INDUSTRIAL DEL PARAGUAY S.R.L.; **RECICLOSET,** clase 35, Registro N° 519440 a nombre de CELESTE BIANCA PEREZ GARCETE, extremo que demuestra que el vocablo **RECI** es de uso común en el rubro.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"[1]----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 158 de fecha 09 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta No. **07800/2019**, solicitada a nombre de **MARIO MARIN ROLON.**----------

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

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

[1] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0038

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 156 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 07797/2019, SOLICITADA POR MARIO MARIN ROLON. ----------

Asunción, 23 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARIO MARIN ROLON,** contra la Resolución N° 156 de fecha 09 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de **MARIO MARIN ROLON** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 156 de fecha 09 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2021, el representante convencional de **MARIO MARIN ROLON** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de abril de 2021. ----------

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: *"(...) mi representado tiene el pleno derecho a registrar la marca mencionada más arriba, ya que goza de un derecho adquirido al ser uno de los titulares de la empresa recicladora RECIPLAST .../... parte del logotipo de mi mandante es genérico, pero es posible suprimir o no reivindicar el uso exclusivo del símbolo de reciclaje inserto en el logotipo, a su vez la denominación está dotada de originalidad y lo más importante la misma no menciona ni describe específicamente el producto o servicio alguno de la clase en la cual ha sido depositada. Que la expresión es un vocablo sin sentido conceptual específico, una frase de marketing perfectamente válida para ser usada como marca en la clase 40".* ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 40 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Tratamiento de materiales de residuos;*

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

Resolución N° 0038

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 156 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 07797/2019, SOLICITADA POR MARIO MARIN ROLON. ----------

Tratamiento de aguas residuales; Tratamiento de agua y purificación; vulcanización [tratamiento de materiales]; tratamiento del agua; trazado por láser; tratamiento de vestimenta; tratamiento de separación de colores; tratamiento de desechos [transformación]; tratamiento de metales; tratamiento antiarrugas de tejidos; teñido de tejidos; teñido de textiles; suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]; servicios de tintorería; servicios de talabartería; servicios de impresión en offset; servicios de imprenta; selección de desechos y material reciclable [transformación]; laminado; impermeabilización de tejidos; grabado; ensamblaje de materiales por cuenta de terceros; eliminación de basura para otros; destrucción de residuos y desechos; blanqueo de tejidos; arrendamiento de máquinas aplastadoras de desechos; arrendamiento de maquinas elaboradoras de vidrio; arrendamiento de maquinas procesadoras de quimicos; arrendamiento de maquinas y aparatos para fabricación de pulpa y papel; Serigrafía; Refinado de materiales combustibles; Reciclado de residuos; Reciclado de químicos; Procesamiento de plástico; Procesamiento de caucho; Incineración de residuos; Facilitación de información relacionada con el tratamiento de materiales". ----------

Que, si bien la denominación solicitada RECIPLAST DE MARIO MARÍN ROLÓN Y ETIQUETA está compuesta en primer lugar por el vocablo RECIPLAST, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, pero al combinarse forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado, seguido de los vocablos DE MARIO MARÍN ROLON. Estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como **evocativa**, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva, además, se ha incorporado una etiqueta que la vuelve aún más distintiva, como puede apreciarse a continuación: ----------

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

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

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

Resolución N° 0038

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 156 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RECIPLAST DE MARIO MARIN ROLON Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 07797/2019, SOLICITADA POR MARIO MARIN ROLON. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **RECYPAR,** clase 40, Registro N° 488619 a nombre de IMAGEN DIGITAL S.R.L.; **RH RECICLADORA,** clase 40, Registro N° 539412 a nombre de ROSANA NOEMI GONZALEZ ARZAMENDIA; **RECIQLO,** clase 40, Registro N° 552361 a nombre de THE WISE CYCLE CORP.; **OA RECICLADORA,** clase 40, Registro N° 522793 a nombre de FELICITO OMAR ALTAMIRANO MARTINEZ; **RECICLADORA DEL ESTE**, clase 40, Registro N° 570249 a nombre de RECICLADORA DEL ESTE S.A., extremo que demuestra que el vocablo **RECI** es de uso común en el rubro. --

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"[1]----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 156 de fecha 09 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"RECIPLAST DE MARIO MARÍN ROLÓN Y ETIQUETA"**, clase 40, Acta No. **07797/2019**, solicitada a nombre de **MARIO MARÍN ROLON.** ----------

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

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

[1] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0039

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBUS", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 33350/2019 A NOMBRE DE SIEGEN S.A. ---

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER** en contra de la Resolución N° 696 de fecha 10 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de **ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 696 de fecha 10 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 03 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 25 de octubre de 2021, el representante convencional de **ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER** expresó agravios; y en fecha 15 de febrero de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 02 de marzo de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) al realizar el cotejo de las marcas GLOBUS (solicitada) vs. GLOBUS (oponente), se puede apreciar que comparten el vocablo GLOBUS en común en sus denominaciones, sin embargo, cabe señalar que las marcas en pugna identifican a productos/servicios de clases diametralmente opuestas .../... la marca solicitada GLOBUS peticiona el registro para productos limitados de la clase 10 "Aparatos de ejercicio físico para uso médico...", y por su parte, la marca registrada GLOBUS identifica servicios de la clase 35 "Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial..." y en la clase 41 "Servicios de traducción, doblaje, enseñanza...". Como puede notarse pretenden identificar productos/servicios totalmente distintos .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) las marcas enfrentadas en estos autos no solo comparten en común un vocablo, sino que ellas son perfectamente idénticas en los planos gráfico, ortográfico y fonético, la una es transcripción de la otra .../... la marca solicitada no posee elemento diferenciador alguno que haga posible la distinción de la marca de mi mandante y que consecuentemente haga viable su registro .../... las marcas en pugna si se hallan relacionadas, la marca GLOBUS de propiedad de mi representada ampara los servicios de comercialización y publicidad de productos varios y otros servicios anexos, como la gestión de negocios dedicados a la importación, exportación y venta de productos, en tanto que la solicitada pretende cubrir productos médicos, los cuales necesitan de los servicios citados para ser conocidos por el público .../... El riesgo de confusión y/o asociación se verá notoriamente acrecentada debido al hecho de que no existe, aparte de las marcas de mi mandante, en clase alguna, ninguna otra marca que ostente el vocablo GLOBUS (...)".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) el oponente tiene registrada en nuestro país la marca GLOBUS, en las clases 35 y 41, con estas aseveraciones se demuestra que el uso comercial de la marca oponente es diferente a la solicitada por mi mandante .../... la principal actividad comercial de la firma oponente gira en torno a servicios de traducción y publicidad, tal cual lo expresa la*

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

cobertura de productos expuesta ut supra, productos que no poseen desde ningún punto de vista conexión competitiva con los cubiertos por la clase 10 que cubre: "Aparatos de ejercicio físico para uso médico .../... si bien coinciden en cuanto a la denominación, pueden coexistir sin causar perjuicio alguno a la marca registrada GLOBUS, ya que las mismas no comparten la identidad o conexividad de clases .../... el artículo 7 de la Ley N° 1294/98 dice: "el registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas .../... Nuestra ley adopta el sistema uniclase, es decir que se debe presentar una solicitud para cada clase .../... SIEGEN S.A es una firma con más de 10 años de experiencia en el rubro de la salud y la prevención. Considerados líderes en el mercado de productos ortopédicos (...)". ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **GLOBUS** (solicitada) y **GLOBUS** (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 comparten los vocablos, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"GLOBUS"** registrada en la clase 35 cubre los **servicios** de *"Servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas], Agencias de importación-exportación, Agencias de información comercial, Agencias de publicidad, Análisis del precio de costo, Difusión de Anuncios publicitarios, Gestión de Archivos informáticos, Información y Asesoramiento comerciales al consumidor, Asesoramiento en dirección de empresas, Asistencia en la dirección de negocios, Compilación de información en bases de datos informáticas, Sistematización de datos en bases de datos informáticas, Búsqueda de información en archivos informáticos para terceros, Búsqueda de mercados, Búsqueda de patrocinadores, Búsquedas de negocios, Investigación comercial, Servicios de composición de página con fines publicitarios..."*; mientras que la marca en trámite de registro **"GLOBUS"** solicita la cobertura para los **productos** comprendidos en la clase 10 *"Aparatos de ejercicio físico para uso médico, aparatos de rehabilitación física para uso médico; aparatos para masajes estéticos comprendidos en la clase 10 (diez)."*. --

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 "**GLOBUS**" en la clase 10, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**GLOBUS**". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un servicio mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0039

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBUS", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 33350/2019 A NOMBRE DE SIEGEN S.A. ---

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 696 de fecha 10 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GLOBUS"**, clase 10, Expediente. **N° 33350/2019**, solicitada a nombre de **SIEGEN S.A.**

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

0040

Resolución N° 0040

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2140 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 62411/2016 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. ----------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** en contra de la Resolución N° 2140 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2140 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 17 de julio de 2018, el representante convencional de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de noviembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca FARMAS, registrada con el número 312206 en fecha 23 de junio de 2008 a favor de JUAN A. VILLALBA DORIA; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en clases relacionadas sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) el registro N° 312.206 propiedad de Juan Villalba a la fecha ha vencido y se encuentra en plazo de gracia para su renovación .../... podemos resaltar las diferencias visuales y fonéticas existentes entre ambas marcas, ya que las letras X y S presentes al final de ambas denominaciones hacen que las marcas se vean y suenen diferentes .../... mi mandante produce y comercializa productos farmacéuticos y cosméticos bajo la marca FARMAX desde su establecimiento en el año 1980, los productos de la marca han ganado una privilegiada posición en el mercado brasilero a través del reconocimiento de su calidad .../... existe un gran número de registros marcarios que contienen el vocablo FARMA presente en la marca solicitada por mi mandante y la marca registrada por Juan Villalba que coexiste pacíficamente en nuestro mercado .../... la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha percibido oposiciones, es importante resaltar ambas marcas no protegen los mismos productos y ni siquiera se encuentran en la misma clase".* ----------

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. 312.206 de la marca "FARMAS" a nombre de JUAN A. VILLALBA DORIA venció el 23/06/2018, se solicitó su renovación por Expte.N° 1857556, sin embargo a la fecha, tal como se puede constatar en la base de datos, la misma se encuentra con estado administrativo *"Archivada"*. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0040

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2140 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 62411/2016 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. ----------

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 "FARMAX", solicitada por DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2140 de fecha 11 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"FARMAX"**, clase 03, Expediente **N° 62411/2016,** solicitada a nombre de **DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0041

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 758 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENNA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63597/2019 A NOMBRE DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA. ----------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA.** en contra de la Resolución N° 758 de fecha 08 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de **INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 758 de fecha 08 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de julio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 04 de agosto de 2021, el representante convencional de **INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de agosto de 2021. ----------

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 "EMMA", registrada con el N° 452477 en fecha 29 de diciembre de 2017 a favor de NADINE EMMA VERONICA GONZALEZ Y CAROLINA ALEJANDRA DE LEONARDI VALENTI, 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 .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA. y manifiesta: *"(...) en las denominaciones ENNA y EMMA, existen diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las vuelven disímiles .../... La marca invocada como antecedente esta formada con doble M, sin embargo la marca solicitada por mi mandante está formada con doble N .../... la marca EMMA es un nombre propio femenino y la marca ENNA es un término de fantasía .../... poseen elementos figurativos altamente distintivos .../... la marca base de rechazo protege productos de la clase 25 "Prendas de vestir tales como: zapatos, cinturones", mientras que la marca de mi representada ampara todos los productos de la clase 25 .../... ENNA Y ETIQUETA es una marca notoria y muy reconocida".* ----------

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 **"ENNA Y ETIQUETA"**, clase 25, con el antecedente **"EMMA Y ETIQUETA"**, clase 25. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0041

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 758 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENNA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63597/2019 A NOMBRE DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ENNA"** y la marca base de rechazo **"EMMA"**, se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la misma secuencia de vocales E-A, diferenciándose la solicitante únicamente por el reemplazo de la M por la N **(NN vs. MM)**. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan ambas es muy similar: ----------

ENNA Y ETIQUETA (solicitada), y
EMMA Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en clases idénticas. ----------

marca solicitada **marca base de rechazo**

ENNA EMMA

Que, asimismo, 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 25. La marca solicitante, **"ENNA Y ETIQUETA"**, pretende cubrir *"Todos"* mientras que la marca base del rechazo, **"EMMA Y ETIQUETA"** cubre: *"Prendas de vestir tales como: zapatos, cinturones."*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. -------

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 "**ENNA Y ETIQUETA**" en la misma clase 25. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"[1] ----------

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado **"ENNA Y ETIQUETA"** no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada **"EMMA Y ETIQUETA"** sin atentar contra el interés público ya que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión por la posibilidad de inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que son la misma marca o tienen un origen común. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0041

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 758 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENNA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63597/2019 A NOMBRE DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 758 de fecha 08 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ENNA Y ETIQUETA"**, clase 25, Expediente **N° 63597/2019**, solicitada a nombre de **INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0042

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2122 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "X FRESH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 71898/2016 A NOMBRE DE INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. ----------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.** contra la Resolución N° 2122 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2122 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 19 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 19 de enero de 2018, el representante convencional de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de mayo de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FRESH", registrada con el número 381288 en fecha 11 de junio de 2013 a favor de KRAFT FOODS BRASIL S/A .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe una carta de consentimiento de marcas, por medio de la cual la firma MONDELEZ BRASIL LTDA (denominada anteriormente como KRAFT FOODS BRASIL, S.A.) concede plena y expresa autorización a mi mandante para obtener el registro de su marca "X FRESH Y ETIQUETA", con acta no. 71898/2016, amparando productos de la clase 30, pudiendo coexistir pacíficamente dentro del mercado .../... X FRESH Y ETIQUETA no presenta oposición alguna por parte del titular de la marca antecedente ni por ningún otro, por lo que es evidente que nadie es perjudicado en sus derechos ni considera que la marca de mi mandante"* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la **"CARTA DE CONSENTIMIENTO"**, en virtud del cual la firma **"MONDELEZ BRASIL LTDA"** (denominada anteriormente KRAFT FOODS BRASIL, S.A.) *"concede por medio de este documento, autorización expresa al registro de la marca X FRESH (NOMINATIVA), conforme solicitud no. 2016/71898, registrada por la **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**".*----------

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2122 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "X FRESH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 71898/2016 A NOMBRE DE INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. ----------

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

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

Que, además, al hacer 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 "**FRESH**", 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 antecedente está conformada únicamente por el vocablo **FRESH** la solicitada se encuentra conformada por un conjunción de dos vocablos **X FRESH**, la cual en conjunto deja una impresión diferente. ----------

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 **X FRESH Y ETIQUETA** (solicitada), y **FRESH Y ETIQUETA** (marca base de rechazo), se comparte el vocablo "**FRESH**", 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: **GLACIAL FRESH,** clase 30, Registro N° 487581 a nombre de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.; **FRESHMINT,** clase 30, Registro N° 380819 a nombre de INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.; **YOFRESH,** clase 30, Registro N° 497776 a nombre de GLORIA S.A.; **COLFRESH,** clase 30, Registro N° 462285 a nombre de APOLO IMPORT S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado. ----------

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con un fondo blanco con la figura de una X en color verde y la denominación x fresh en letras minusculas en el centro de la etiqueta con unas hojas verdes en la parte inferior derecha, mientras que la marca base de rechazo cuenta con la denominación FRESH en letras negras y el fondo blanco. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0042

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2122 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "X FRESH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 71898/2016 A NOMBRE DE INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. ----------

marca solicitada

marca base de rechazo

FRESH

A: 4559
B: 30
C: 5

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2122 de fecha 10 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"X FRESH Y ETIQUETA"**, clase 30, Expediente. **N° 71898/2016,** solicitada a nombre de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0043

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 49 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY TRADING S.A", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 111852/2021, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADING S.A ---------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PARAGUAY TRADING S.A,** contra la Resolución N° 49 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **PARAGUAY TRADING S.A** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 49 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de septiembre de 2023, el representante convencional de **PARAGUAY TRADING 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 en su traducción al español 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: *"(...) el signo PARAGUAY TRADING S.A es una sociedad anónima válidamente constituida en el año 1996 y existente bajo las leyes del Paraguay PARAGUAY TRADING SA y desde entonces se presenta en el comercio con dicha denominación .../... el solicitante es el legítimo titular de la marca PARAGUAY TRADING S.A. La marca en cuestión fue concedida por la DINAPI para identificar servicios de la clase 35, otorgado bajo número 325063, concedida en el año 2009 .../... la denominación PARAGUAY TRADING SA está compuesta por las palabras PARAGUAY + TRADING (idioma extranjero), como marca se presume que las palabras en idioma extranjero no son de conocimiento común y por tanto se tratan de signos de fantasía .../... la marca PARAGUAY TRADING SA y etiqueta está suficientemente alejada del género de los servicios que protege .../... la marca PARAGUAY TRADING S.A corresponde a una gran importadora que cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro de consumo masivo, le caracteriza la experiencia en el desarrollo de productos en los distintos canales de ventas .../... existen varias marcas registradas que contienen en su denominación el vocablo TRADING para ofrecer servicios de la clase 39 y dichas marcas coexisten pacíficamente".* ----------

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

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

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

o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"PARAGUAY TRADING S.A",** ha sido presentada para cubrir servicios de la clase 39, específicamente: *"Embalaje y almacenamiento de mercaderías; Transporte y Distribución; Producción e envasado".*----------

Que, la denominación solicitada **PARAGUAY TRADING S.A** está compuesta por dos vocablos, y que si bien la denominación TRADING que traducida significa *"comercio, compraventa, mercantil"*[1] podría ser considerada descriptiva por sí sola pero al combinarse con la denominación PARAGUAY, forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. Vemos que, además, se ha incorporado una etiqueta. Estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. ----------

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ORIENTAL TRADING,** clase 39, Registro N° 464944 a nombre de GLORIA ELOÍSA DOS SANTOS JARA; **INTEGRAL TRADING,** clase 39, Registro N° 474732 a nombre de INTEGRAL TRADING S.A.; **TARGET INTERNATIONAL TRADING,** clase 39, Registro N° 458928 a nombre de TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A.; extremo que demuestra que el vocablo **TRADING** es de uso común en el rubro. ----------

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

Que, adicionalmente, 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"*[2]. En ese sentido, la marca solicitada **"PARAGUAY TRADING S.A"**, *"es una Importadora – Distribuidora con más de 25 años de experiencia en el rubro de consumo masivo, que se caracteriza por el expertise en el*

[1] https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=trading&op=translate&hl=es
[2] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

desarrollo de productos en los distintos canales de venta, teniendo como clave de su éxito su visión de negocio, capital humano, tecnología y la sólida relación con sus socios comerciales tanto clientes como proveedores"[8]. Que, así las cosas, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un círculo o elipse azul con líneas blancas y un rectángulo rojo con líneas blancas por detrás, con la denominación PARAGUAY TRADING S.A. en letras mayúsculas negras y fondo blanco: ----------

PARAGUAY
TRADING S.A.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 49 de fecha 19 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 **"PARAGUAY TRADING S.A"**, clase 39, Acta No. **111852/2021**, solicitada a nombre de **PARAGUAY TRADING S.A.** ----------

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

[3] http://www.paraguaytrading.com.py/

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0044

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY TRADING S.A", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 111855/2021, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADING S.A ---------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PARAGUAY TRADING S.A,** contra la Resolución N° 50 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **PARAGUAY TRADING S.A** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 50 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de septiembre de 2023, el representante convencional de **PARAGUAY TRADING 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 en su traducción al español 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: *"(...) el signo PARAGUAY TRADING S.A es una sociedad anónima válidamente constituida en el año 1996 y existente bajo las leyes del Paraguay PARAGUAY TRADING SA y desde entonces se presenta en el comercio con dicha denominación .../... el solicitante es el legítimo titular de la marca PARAGUAY TRADING S.A. La marca en cuestión fue concedida por la DINAPI para identificar servicios de la clase 35, otorgado bajo número 325063, concedida en el año 2009 .../... la denominación PARAGUAY TRADING SA está compuesta por las palabras PARAGUAY + TRADING (idioma extranjero), como marca se presume que las palabras en idioma extranjero no son de conocimiento común y por tanto se tratan de signos de fantasía .../... la marca PARAGUAY TRADING SA y etiqueta está suficientemente alejada del género de los servicios que protege .../... la marca PARAGUAY TRADING S.A corresponde a una gran importadora que cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro de consumo masivo, le caracteriza la experiencia en el desarrollo de productos en los distintos canales de ventas .../... existen varias marcas registradas que contienen en su denominación el vocablo TRADING para ofrecer servicios de la clase 36 y dichas marcas coexisten pacíficamente".* ----------

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

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

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

o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"PARAGUAY TRADING S.A",** ha sido presentada para cubrir servicios de la clase 36, específicamente: *"Negocios inmobiliarios".*----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **PARAGUAY TRADING S.A** es el resultado de la conjunción de dos vocablos, PARAGUAY y TRADING que traducida significa *"comercio, compraventa, mercantil"*[1], las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.----------

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **H & V TRADING INTERNACIONAL,** clase 36, Registro N° 447561 a nombre de VVMAH TRADING S.A.; **TARGET INTERNATIONAL TRADING,** clase 36, Registro N° 427215 a nombre de TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A.; **OPENTRADING,** clase 36, Registro N° 564265 a nombre de OPENTRADING GROUP LTD.; extremo que demuestra que el vocablo **TRADING** es de uso común en el rubro. ----------

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

Que, adicionalmente, 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"*[2]. En ese sentido, la marca solicitada **"PARAGUAY TRADING S.A"**, *"es una Importadora – Distribuidora con más de 25 años de experiencia en el rubro de consumo masivo, que se caracteriza por el expertise en el desarrollo de productos en los distintos canales de venta, teniendo como clave de su éxito su visión de*

[1] https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=trading&op=translate&hl=es
[2] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

negocio, capital humano, tecnología y la sólida relación con sus socios comerciales tanto clientes como proveedores"[8]. Que, así las cosas, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un círculo o elipse azul con líneas blancas y un rectángulo rojo con líneas blancas por detrás, con la denominación PARAGUAY TRADING S.A. en letras mayúsculas negras y fondo blanco: ----------

PARAGUAY TRADING S.A.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 50 de fecha 19 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 **"PARAGUAY TRADING S.A"**, clase 36, Acta No. **111855/2021**, solicitada a nombre de **PARAGUAY TRADING S.A.** ----------

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

[3] http://www.paraguaytrading.com.py/

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0045

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 57 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY TRADING S.A", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111857/2021, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADING S.A ---------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PARAGUAY TRADING S.A,** contra la Resolución N° 57 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **PARAGUAY TRADING S.A** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 57 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de septiembre de 2023, el representante convencional de **PARAGUAY TRADING 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 en su traducción al español 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: *"(...) el signo PARAGUAY TRADING S.A es una sociedad anónima válidamente constituida en el año 1996 y existente bajo las leyes del Paraguay PARAGUAY TRADING SA y desde entonces se presenta en el comercio con dicha denominación .../... el solicitante es el legítimo titular de la marca PARAGUAY TRADING S.A. La marca en cuestión fue concedida por la DINAPI para identificar servicios de la clase 35, otorgado bajo número 325063, concedida en el año 2009 .../... la denominación PARAGUAY TRADING SA está compuesta por las palabras PARAGUAY + TRADING (idioma extranjero), como marca se presume que las palabras en idioma extranjero no son de conocimiento común y por tanto se tratan de signos de fantasía .../... la marca PARAGUAY TRADING SA y etiqueta está suficientemente alejada del género de los servicios que protege .../... la marca PARAGUAY TRADING S.A corresponde a una gran importadora que cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro de consumo masivo, le caracteriza la experiencia en el desarrollo de productos en los distintos canales de ventas .../... existen varias marcas registradas que contienen en su denominación el vocablo TRADING para ofrecer servicios de la clase 35 y dichas marcas coexisten pacíficamente".* ----------

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

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

Resolución N° 0045

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 57 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY TRADING S.A", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111857/2021, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADING S.A ---------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"PARAGUAY TRADING S.A",** ha sido presentada para cubrir servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de publicidad; Gestión de Negocios comerciales; Servicios de comercialización, importación, exportación; Servicios de venta mayorista y minorista de útiles de oficina, alimentos para humanos y animales, suplementos para humanos y animales, dispositivos médicos, productos de higiene personal, cosméticos, domisanitarios, pilas, baterías, fósforos, encendedores, velas, productos de iluminación, productos para el cuidado y el mantenimiento de ropas, calzados, indumentaria, utensilios de cocina, artículos de electrónica y muebles, electrodomésticos, artículo de bazar, herramientas, bebidas con y sin alcohol".*----------

Que, la denominación solicitada **PARAGUAY TRADING S.A** está compuesta por dos vocablos, y que si bien la denominación TRADING que traducida significa *"comercio, compraventa, mercantil"*[1] podría ser considerada descriptiva por sí sola pero al combinarse con la denominación PARAGUAY, forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. Vemos que, además, se ha incorporado una etiqueta. Estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. ----------

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **ASA TRADING,** clase 35, Registro N° 520526 a nombre de ING. JUAN MANUEL ALARCÓN YAMPEY; **ORIENTAL TRADING,** clase 35, Registro N° 461366 a nombre de GLORIA ELOÍSA DOS SANTOS JARA; **FULL TRADING S.R.L.,** clase 35, Registro N° 520524 a nombre de FULL TRADING S.R.L.; **ALLIANCE TRADING,** clase 35, Registro N° 495477 a nombre de MARTHA SEGOVIA FRANCO; extremo que demuestra que el vocablo **TRADING** es de uso común en el rubro. ----------

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

[1] https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=trading&op=translate&hl=es

Resolución N° 0045

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 57 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY TRADING S.A", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111857/2021, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADING S.A ---------

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

Que, adicionalmente, 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"*[2]. En ese sentido, la marca solicitada "**PARAGUAY TRADING S.A**", *"es una Importadora – Distribuidora con más de 25 años de experiencia en el rubro de consumo masivo, que se caracteriza por el expertise en el desarrollo de productos en los distintos canales de venta, teniendo como clave de su éxito su visión de negocio, capital humano, tecnología y la sólida relación con sus socios comerciales tanto clientes como proveedores"*[3]. Que, así las cosas, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un círculo o elipse azul con líneas blancas y un rectángulo rojo con líneas blancas por detrás, con la denominación PARAGUAY TRADING S.A. en letras mayúsculas negras y fondo blanco: ----------

PARAGUAY
TRADING S.A.

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

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

[2] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[3] http://www.paraguaytrading.com.py/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0045

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 57 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY TRADING S.A", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111857/2021, SOLICITADO POR PARAGUAY TRADING S.A ---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 57 de fecha 19 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 **"PARAGUAY TRADING S.A"**, clase 35, Acta No. **111857/2021**, solicitada a nombre de **PARAGUAY TRADING S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0046

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 345 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMNIPRON", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16890/2012, SOLICITADO POR INSTITUTO SANITAS S.A. ----------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **GADOR S.A.** contra la Resolución N° 345 de fecha 24 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2017 se presenta el representante convencional de la firma **GADOR S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 345 de fecha 24 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 10 de abril de 2017 fue dictada la providencia de "Exprese agravios el apelante".----------

Que, en fecha 22 de junio de 2017, el representante convencional de **GADOR S.A.** expresó agravios; y en fecha 29 de abril de 2020, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SOMNIPRON solicitada para la clase 05 en base al registro de la marca SOMNIFOR clase 05 .../... la marca solicitada no guarda relación con la oponente en cuanto a los productos que ambas ofrecen, lo que la hacen en si un signo registrable .../... en nuestro país coexisten casos de marcas a nombre de diferentes titulares para amparar productos de la clase 05 que están formadas por el mismo prefijo SOMNI y que coexisten pacíficamente en el mercado con la marca SOMNIFOR sin causar confusión alguna a los consumidores .../... es criterio de esta Dirección que la oposición deducida deviene improcedente y en consecuencia corresponde rechazar la oposición deducida".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) el hecho de que la marca solicitada se encuentre limitada a productos determinados de ninguna manera aleja la posibilidad de confusión en el público consumidor .../... el hecho de que existan marcas registradas con el prefijo SOMNI como parte de todas ellas no modifica el principio básico en materia marcaria de la novedad .../... aún en el supuesto caso de que el prefijo SOMNI pueda ser considerado de uso común, tampoco este hecho es decisivo para que se rechace la oposición presentada, el público consumidor no discriminará lo genérico, lo que se fijara de inmediato es en el conjunto visual y gráfico de las marcas SOMNIPRON - SOMNIFOR y desde este punto de vista no hay duda alguno de que son confundibles y susceptibles de asociárselas entre sí .../... la diferencia de 3 letras no hace que SOMNIPRON y SOMNIFOR se distingan desde los puntos de vista gráfico, ortográfico y fonético".*----------

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

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

Resolución N° 0046

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 345 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMNIPRON", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16890/2012, SOLICITADO POR INSTITUTO SANITAS 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 **"SOMNIPRON"** y la marca oponente **"SOMNIFOR"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(PRON vs. FOR)**, siendo similar únicamente el vocablo **"SOMNI",** lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

SOMNIPRON (solicitada), y
SOMNIFOR (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 **SOMNIPRON** (solicitada), y **SOMNIFOR** (base de oposición), se comparte el vocablo **"SOMNI"**, 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: **SOMNIL,** clase 05, Registro N° 420639 a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION; **SOMNIPAX,** clase 05, Registro N° 407172 a nombre de BAGO GROUP S.A.; **SOMNILAN,** clase 05, Registro N° 440068 a nombre de QUIMFA S.A.; **VESOMNI,** clase 05, Registro N° 399760 a nombre de ASTELLAS PHARMA INC.; 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 **"SOMNI"** deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".*----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0046

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 345 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMNIPRON", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16890/2012, SOLICITADO POR INSTITUTO SANITAS S.A. ----------

Que, dichas diferencias, son suficientes para concluir que las mismas pueden coexistir sin generar riesgo en el público consumidor, sumado al hecho de que, tratándose de un medicamento, cuya venta al público consumidor no es de carácter masivo, entendemos que el comprador, se encontraría asesorado por un profesional de la salud o cuanto menos contaría con la asistencia de un farmacéutico en la lectura de la receta expedida por su médico, lo que disminuye altamente el riesgo de confusión.----------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 345 de fecha 24 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SOMNIPRON,** clase 05, Acta N° **16890/2012**, solicitada a nombre de la firma **INSTITUTO SANITAS S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0047

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1153 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ARTROSIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08051/2011, SOLICITADA POR LA FIRMA LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. ----------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** contra la Resolución N° 1153 de fecha 11 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2013, el representante convencional de la firma **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1153 de fecha 11 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 13 de marzo de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 31 de julio de 2015, el representante convencional de **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** expresó agravios; y en fecha 11 de mayo de 2016, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de junio de 2016. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ARTROSIL, solicitada en la clase 05, en base a los registros de las marcas ARTI, ARTRIFIN y ARTROTIN, todas en la clase 05, por lo que corresponde determinar si las denominaciones son o no confundibles .../... en base a la marca ARTI surge que la única similitud entre ambas son las letras iniciales ART, sin embargo, la raíz ARTI es de uso común para productos de la clase 05 y por lo tanto esta similitud no puede ser tenida en cuenta .../... con respecto a la marca ARTRIFIN, notamos que comparte con la solicitada las letras iniciales ARTR que son de uso común en la clase 05 y la oponente se encuentra actualmente conviviendo con numerosas marcas con dichas letras iniciales .../... con relación a la marca ARTROTIN, esta también comparte la raíz ARTRO de uso común para la clase 05 y puesto que difieren en las desinencias, concluimos que lograrán una perfecta convivencia registral pacífica en clase 05 .../... de acuerdo a las consideraciones llevadas a cabo, no se dan los presupuestos como para justificar la denegación de la presente solicitud, por lo que la oposición deducida contra la misma debe ser desestimada (...)"* ----------

Que, se agravia el apelante **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** en base a la oposición que promoviera a través de la marca **"ARTROTIN"** y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) la marca solicitada ARTROSIL no solo reproduce las dos sílabas iniciales de la marca de mi mandante ARTROTIN, sino que además presenta una desinencia con cercanas semejanzas .../... las marcas resultan sumamente confundibles entre si ya que comparten la estructura gramatical de un solo elemento con 8 letras y 3 sílabas, de las cuales un total de 6 son reproducidas en idéntico orden .../... en las desinencias TIN/SIL se presenta la misma conformación de 3 letras, compartiendo la letra intermedia I, habiéndose tan solo reemplazado las consonantes .../... la posibilidad de confusión es mayor, ya que en este caso se tratan de productos protegidos en la misma clase 05 (...)".* ----------

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

Resolución N° 0047

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1153 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ARTROSIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08051/2011, SOLICITADA POR LA FIRMA LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. ----------

Que, el representante convencional de la solicitante **LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.**, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"(...) las marcas en pugna comparten la misma raíz. Sin embargo, se destaca que la raíz ARTRO es de uso común para productos en la clase 05 .../... la marca base de la oposición actualmente se encuentra conviviendo pacíficamente con otras marcas registradas a nombre de distintos titulares que tienen la misma raíz ARTRO: ARTRODOL, Título N° 252.996, Titular ROEMMERS S.A.C.I; ARTRODAR, Título N° 285.919, Titular T.R.B. PHARMA S.A.; ARTROFLEX, Título N° 348.304, Titular PROMEPAR S.A. .../... dado que la marca oponente se encuentra conviviendo pacíficamente con todas las marcas registradas citadas precedentemente, no existe razón jurídica valedera por la cual no pueda extenderse dicha convivencia registral a la marca solicitada por mi mandante .../... la desinencia de la solicitada por mi mandante es SIL mientras que la terminación de la oponente es TIN, y basta pronunciarlas una al lado de otra para notar que fonéticamente son disímiles (...)".* ----------

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 **"ARTROSIL"** y la marca oponente **"ARTROTIN"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(SIL vs. TIN)**, siendo similar únicamente el vocablo **"ARTRO"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

ARTROSIL **(solicitada), y**
ARTROTIN **(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 **ARTROSIL** (solicitada), y **ARTROTIN** (base de oposición), se comparte el vocablo "**ARTRO**", 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: **ARTRODAR,** clase 05, Registro N° 420627 a nombre de T.R.B. PHARMA S.A.; **ARTROCOX,** clase 05, Registro N° 545181 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; **ARTRONAT,** clase 05, Registro N° 558744 a nombre de LABORATORIOS GALENO S.A; **ARTROSAMIN,** clase 05, Registro N° 435222 a nombre de BILAC 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 "**ARTRO**" 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".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0047

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1153 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ARTROSIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08051/2011, SOLICITADA POR LA FIRMA LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. ----------

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

Que, dichas diferencias, son suficientes para concluir que las mismas pueden coexistir sin generar riesgo en el público consumidor, sumado al hecho de que, tratándose de un medicamento, cuya venta al público consumidor no es de carácter masivo, entendemos que el comprador, se encontraría asesorado por un profesional de la salud o cuanto menos contaría con la asistencia de un farmacéutico en la lectura de la receta expedida por su médico, lo que disminuye altamente el riesgo de confusión.----------

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
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1153 de fecha 11 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ARTROSIL"**, Acta N° 08051/2011, Clase 05, presentada por la firma **LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.** --

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0048

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COROTEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 05811/2019, SOLICITADO POR QUIMFA S.A. ----------

Asunción, 26 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **HEISECKE Y CIA. S.A.C.I.** contra la Resolución N° 369 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **HEISECKE Y CIA. S.A.C.I.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 369 de fecha 06 de junio 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 de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 13 de julio de 2022, el representante convencional de **HEISECKE Y CIA. S.A.C.I.** 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 Resolución recurrida considera *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de marca COROTEN, clase 05 sobre la base del registro de marca COROZEM clase 05 .../... si bien ambas marcas comparten la raíz CORO, esta resulta de uso común para marcas de productos farmacéuticos, teniendo en cuenta las distintas marcas de distintos propietarios que la llevan .../... el análisis de marcas se debe realizar en su conjunto, de donde resultan claramente diferentes CORO-TEN y CORO- ZEM .../... se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas, lo que aleja aún más la posibilidad de confusión .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) la marca solicitada COROTEN , reproduce 5 de un total de las 7 letras que componen la denominación de la marca registrada por mi mandante COROZEM, lo cual la torna confundible .../... la marca COROTEN provoca una misma impresión de conjunto respecto de la marca COROZEM, ya que ambas utilizan la misma raíz y además tienen una desinencia semejante .../... existen notorias semejanzas en los planos gráfico, ortográfico y fonético .../... la marca solicitada por la adversa estaría destinada a proteger los mismos productos amparados por la marca de mi mandante".*----------

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) la presente denominación hace alusión al CARVELIDOL fármaco de cardiopatía isquémica .../... la marca oponente coexiste con otras marcas que poseen la misma palabra e incluso en su totalidad a la palabra CORO .../... COROTEN hace alusión a los fármacos para tratamiento de enfermedades cardiovasculares, el término CORO se basa en las partes CORONARIAS del corazón .../... cabe resaltar la coexistencia entre registros de marcas con la partícula CORO: COROPRES Clase 05 Registro N° 378853 a nombre de ROEMMERS INT S.A.; CORONUS Clase 05 Registro N° 383633 a nombre de COMFAR S.E.C.A.; CORODROX Clase 05 Registro N° 461621 a nombre de SAVANT PHARM S.A. .../... las marcas enfrentadas no poseen semejanzas que ocasionen una confundibilidad y pueden coexistir, las denominaciones enfrentas se ven y suenan diferentes". ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0048

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COROTEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 05811/2019, SOLICITADO POR QUIMFA S.A. ----------

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 **"COROTEN"** y la marca oponente **"COROZEM"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(TEN vs. ZEM)**, siendo similar únicamente el vocablo **"CORO"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

COROTEN (solicitada), y
COROZEM (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 **COROTEN** (solicitada), y **COROZEM** (base de oposición), se comparte el vocablo "**CORO**", 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: **COROWA,** clase 05, Registro N° 411815 a nombre de CAELUM S.A.; **CORONEL,** clase 05, Registro N° 466885 a nombre de AGROFERTIL S.A.; **COROLAR,** clase 05, Registro N° 449306 a nombre de COMFAR S.A.E.C.A.; **COROPRES,** clase 05, Registro N° 560139 a nombre de MEGA LABS S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "**CORO**" 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, 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 **"COROTROM"**, clase 05, Registro N° 575075. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo **"CORO"**, 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.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0048

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COROTEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 05811/2019, SOLICITADO POR QUIMFA S.A. ----------

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

Que, dichas diferencias, son suficientes para concluir que las mismas pueden coexistir sin generar riesgo en el público consumidor, sumado al hecho de que, tratándose de un medicamento, cuya venta al público consumidor no es de carácter masivo, entendemos que el comprador, se encontraría asesorado por un profesional de la salud o cuanto menos contaría con la asistencia de un farmacéutico en la lectura de la receta expedida por su médico, lo que disminuye altamente el riesgo de confusión.----------

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° 369 de fecha 06 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COROTEN,** clase 05, Acta N° **05811/2019**, solicitada a nombre de la firma **QUIMFA S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0049

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 997 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORSI", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 02136/2020, A NOMBRE DE GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S.A.----------

Asunción, 27 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **A.M.C. TEXTIL E COMUNICAÇÕES LTDA.** en contra de la Resolución N° 997 de fecha 30 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de **A.M.C. TEXTIL E COMUNICAÇÕES LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 997 de fecha 30 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de febrero de 2023, el representante convencional de **A.M.C. TEXTIL E COMUNICAÇÕES LTDA.** expresó agravios; y en fecha 26 de mayo de 2023, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 25 de julio de 2023 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna CORSI (marca solicitada) vs. COLCCI (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico.../... Esta Dirección son plenamente distinguibles.../... La parte oponente alega similitud en las denominaciones, sin embargo, es relevante mencionar que actualmente la parte oponente ya se halla coexistiendo con las marcas BC BRUNO CORSI Y ETIQUETA en la clase 25 y BC BRUNO CORSI Y ETIQUETA en la clase 35 (Registros N° 536720 y 536721) cuya titularidad corresponde a la parte solicitante.../... Estas marcas registradas poseen insertas en su denominación el elemento CORSI, y ya se hallan coexistiendo en el mercado con la marca oponente.../... esta Dirección considera que la marca solicitada reúne los elementos de novedad, originalidad y especialidad.../... Y concluye que la oposición preswentada debe ser declarada improcedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **A.M.C. TEXTIL E COMUNICAÇÕES LTDA.** y manifiesta: *"(...) La citada resolución por la cual se declara improcedente y no se hace lugar a la acción deducida por mi mandante debe ser revocada por no ajustarse a derecho.../... Al contrario de lo que sostiene el Aquo, existen marcadas similitudes en los planos visual, fonético e ideológico.../... Es notorio el intento de copia por parte del solicitante, ya que existen suficientes puntos de conexión entre las denominaciones enfrentadas, como para afirmar que el registro de la marca solicitada causará confusión entre las mismas.../...*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0049

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 997 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORSI", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 02136/2020, A NOMBRE DE GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S.A.----------

Mi mandante, ha obtenido registro de la marca COLCCI, invirtiendo así con el fin de posicionar su marca en la mente de los consumidores; por lo que al percibir la marca CORSI hoy solicitada por un tercero, es probable que el consumidor asocie directamente esta marca con las previamente registradas a nombre de mi principal.../... De ser concedida la solicitud a la cual nos oponemos, se causará un grave perjuicio a los intereses de mi mandante debido al inminente riesgo de confusión al que estará expuesto.../... Oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 997/2022(...)"----------

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona *"(...) Las mencionadas afirmaciones son totalmente desacertadas, ya que la Resolución dictada por el Señor Director de Asuntos Litigiosos Marcarios está en consonancia a lo dispuesto por la Ley de Marcas .../.... Las marcas en pugna son distintas entre sí.../... Es relevante mencionar la coexistencia actual de las marcas, BC BRUNO CORSI Y ETIQUETA en la clase 25 y BC BRUNO CORSI Y ETIQUETA en la clase 35, ambas de mi mandante.../... No se puede fundamentar oposición por el simple hecho de coincidir en tres letras, ni siquiera una sílaba es similar.../... No existe confusión ideológica ya que ninguna de las marcas evoca un significado que se pueda relacionar.../... No existe posibilidad de confusión directa o indirecta, para que exista el consumidor debe creer que el producto que desea comparar tiene otro origen y esto indudablemente no se da en el caso de autos debido al reconocimiento que ya tienen las marcas previamente registradas por mi principal y a las sobradas diferencias existentes entre las marcas en pugna.../... En conclusión, la presente apelación debe ser rechazada por su notoria improcedencia y consecuentemente confirmar la resolución Nº 997/2022 dictada conforme a derecho.*----------

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

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **"CORSI"** (solicitante) vs **"COLCCI"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.----------

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

Resolución N° 0049

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 997 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORSI", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 02136/2020, A NOMBRE DE GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S.A.----------

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, la firma GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S.A. cuenta con el registro de la marca BC BRUNO CORSI y Etiqueta en la clase 25 y BC BRUNO CORSI y Etiqueta en la clase 35 (Registros N° 536720 y 536721). En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma las cuales contienen insertas la denominación CORSI. Sencillamente, el solicitante pretende proteger de manera independiente la denominación CORSI sobre la cual ya tiene un derecho adquirido en su conjunto.---------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 997 de fecha 30 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CORSI"**, clase 25, Expediente. **N° 02136/2020,** solicitada a nombre de GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S.A.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0050

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 108053 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13895/2021 SOLICITADA POR GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL.----------

Asunción, 27 FEB 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA"**, Acta N° 13895/2021, clase 30, solicitada por **GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2021 se presenta GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL y solicita el registro de la marca "PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 30. ----------

Que, en fecha 20 de octubre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 108053 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 20 de octubre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA", Acta N° 13895/2021, clase 30, solicitada por GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 108053 de fecha 20 de octubre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

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

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

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

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

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

Resolución N° 0050

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 108053 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13895/2021 SOLICITADA POR GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL.----------

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA" se presenta para amparar la totalidad de los productos de la clase 30 .----------

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación **"PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA"**, de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las palabras para productos relacionados precisamente a la clase 30, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.----------

Que, tras el análisis del caso, tenemos que la solicitud podría generar confusión o asociación con el término científico "Ilex paraguariensis", que es el nombre oficial de la planta de la cual se produce la yerba mate. Esto podría llevar a los consumidores a creer que los productos protegidos con esta denominación están directamente relacionados con la yerba mate producida en Paraguay. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------

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

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 108053 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0050

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 108053 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13895/2021 SOLICITADA POR GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL.----------

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 108053 de fecha 20 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° 13895/2021, solicitada a nombre de por **GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° 13895/2021, solicitada a nombre de GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PARAGUAYENSIS Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° 13895/2021, solicitada a nombre de GLADYS CATALINA PATIÑO SANDOVAL.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nro. 0051

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE REGISTRO N° 570230 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 26601/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CARNIVAL" EN LA CLASE 34, A FAVOR DE CLAUDIO STEPHAN GUERRERO RIOS.----------

Asunción, 27 FEB 2024

VISTO: El expediente Nº 26601 de fecha 13 de abril de 2023 de renovación del Registro de Marca N° 382386, del que,----------

RESULTA:

Que en fecha 13 de abril de 2023 se presentó la solicitud de renovación del Registro de Marca N° 382386 a favor del Señor Claudio Stephan Guerrero Ríos.----------

Que, dicha solicitud tuvo Informe de Renovación favorable por parte de la dependencia, autorizando posteriormente su publicación por el plazo establecido en el Artículo 31 del Reglamento contenido en el Decreto 22.365 de la Ley 1294/98.----------

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se ha dictado la Resolución de Concesión N° 158876 que autoriza la Renovación del Registro N° 382386 a favor del Señor Claudio Stephan Guerrero Ríos y se emitió el certificado de renovación respectivo.----------

Que, en fecha 08 de febrero de 2024 la Jefatura de Renovaciones presentó el memorándum N° 01/2024 por el que pone a conocimiento de la Dirección de Marcas, el estado del expediente N° 2326601 de Renovación de la Marca CARNIVAL, en consideración a que se ha detectado la existencia del oficio Judicial N° 1922 de fecha 30 de diciembre de 2019 remitido por el Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, el cual ordenó la anotación de litis, prohibición de innovar de los efectos jurídicos del Registro N° 382386, que no fue considerado en el examen de la solicitud de renovación.----------

CONSIDERANDO:

Que, haciendo un repaso exhaustivo de las actuaciones del expediente, nos encontramos con que la Resolución N° 158876 de fecha 28 de setiembre de 2023, carece de validez y necesariamente debe ser revocada en sede administrativa, en todas sus partes, por los motivos que se explicitan a continuación.-------

Que, conforme el INFORME SOBRE EXPEDIENTE N° 2326601 de la marca CARNIVAL, elaborado por la Jefa Interina de la Unidad de Renovaciones Abg. CLAUDIA DENIS, sobre el Registro N° 382386, (renovado por Resolución de Concesión N° 158876 arriba indicada) pesa sobre el mismo los siguientes gravámenes: Anotación de litis, prohibición de innovar de los efectos jurídicos del registro. ----------

Que, claramente, fue un error de la administración haber impulsado el trámite de Renovación del Registro de Marca N° 382386, cuando que sobre el mismo existían y existen medidas cautelares que prohíben su alteración o modificación, como lo es, específicamente la prohibición de innovar.----------

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

Resolución Nro. 0051

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE REGISTRO N° 570230 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 26601/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CARNIVAL" EN LA CLASE 34, A FAVOR DE CLAUDIO STEPHAN GUERRERO RIOS.----------

Que, el Art. 275 del Código Procesal Civil refiere los alcances de la medida citada, en el siguiente texto: "Art.725.- Prohibición de innovar. Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que: a) existiere el peligro que alterada la situación de hecho o de derecho, ello pudiere influir en la sentencia o convirtiera su cumplimiento en ineficaz o imposible; y b) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria."----------

Que, el texto legal es claro en cuanto establece que, decretada la medida de prohibición de innovar en toda clase de juicio, no se podrá modificar ni alterar la situación de hecho o de derecho del bien objeto de litigio, ya que esto podría influir en la sentencia judicial o tornarla ineficaz. ----------

Que, si bien es cierto, la Renovación de una marca no crea nuevos derechos, sino que esta se limita a extender la validez de un derecho que ya fuera concedido en el pasado, la medida de no innovar implica la prohibición de alterar el estado de hecho existente al tiempo de iniciarse el proceso judicial en cuyo trámite fue decretada. En este sentido, mal podría esta dependencia aumentar el tiempo de validez del registro, ya que, sin lugar a dudas, se estaría modificando sustancialmente el estado de hecho del Registro N° 382386 el cual es objeto de juicio de nulidad. Además, si la sentencia judicial resultare favorable a la pretensión del accionante, su cumplimiento resultaría ineficaz puesto que el registro objeto de nulidad habría sido modificado/alterado.----------

Que, a este respecto es importante hacer mención al Art. 127 de la Constitución Nacional, que dice "DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley, la crítica a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia"; y el Art. 257 del mismo texto normativo que determina- "DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON LA JUSTICIA. Los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley, y las personas que ejercen funciones al servicio del mismo están obligadas a prestar a la administración de justicia toda la cooperación que ella requiera para el cumplimiento de sus mandatos."----------

Que, es importante tener en cuenta que cuando la Constitución Nacional utiliza la palabra ley, en rigor se está refiriendo a norma jurídica en su sentido más amplio, concepto que - como tal - abarca también a las resoluciones judiciales dado que estas crean normas jurídicas específicas para un caso concreto sometido a consideración de un órgano jurisdiccional.----------

Que, a su vez, el art. 257 de la Constitución Nacional establece expresamente el deber de los distintos organismos del Estado de colaborar con el Poder Judicial en el cumplimiento de sus mandatos. Así pues, esta Dirección no puede, por disposición constitucional, sustraerse del cumplimiento de lo que fuera dispuesto por el A.I. Nº 273 de fecha 14 de marzo de 2019 dictado por el Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL CUARTO TURNO.----------

Que, siendo así, mal podría esta Dirección General, desatender lo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia, cuya Resolución es clara en cuanto establece la prohibición de innovar sobre el registro N° 382386.----------

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

Resolución Nro. 0051

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE REGISTRO N° 570230 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 26601/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CARNIVAL" EN LA CLASE 34, A FAVOR DE CLAUDIO STEPHAN GUERRERO RIOS.----------

Que, para su validez, un acto administrativo debe cumplir con todos elementos esenciales, ausente uno de los cuales, el acto se reputa nulo de nulidad absoluta. Son elementos esenciales del acto administrativo los presupuestos de legalidad, competencia del agente, la forma o procedimiento y el presupuesto de hecho, motivación o causa. En el caso que nos ocupa se encuentra ausente el presupuesto de legalidad en atención a que el acto fue emitido pesando sobre el registro una medida cautelar de no innovar que impedía el ejercicio de la facultad de conceder la renovación. Falta causa también, al no estar habilitado el derecho de solicitar la renovación, mientras pesa la medida referida. En consecuencia, el acto debe ser revocado por esta Administración al ser identificada la ausencia de un elemento esencial en la emisión del Acto.----------

Que, de acuerdo con la doctrina más actualizada, los actos reglados de la administración que son concedidos en contra del cumplimiento de algún requisito legal (y no un mero cambio de criterio de la administración) son nulos de nulidad absoluta, teniendo su declaración efecto ex tunc en razón de que un acto viciado de nulidad se considera inexistente. También el Poder Judicial se expidió respecto de este particular cuando dijo: "El acto administrativo que no fuese regular por error grave de derecho, al transgredir una prohibición expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales, adolece de nulidad absoluta y es susceptible de ser revocado por la propia autoridad que lo expidió." (Tribunal de Cuentas de Asunción, sala 1. 03/04/09. NOVARTIS AG c. Res. 57 del 15/05/06 de la Dirección de la Propiedad Industrial. Ac. y Sent. Nro. 25, publicado en La Ley Paraguay en 2009).----------

Que, el fallo transcrito parcialmente en el párrafo que antecede coincide con el criterio expuesto en los siguientes fallos: Acuerdo y Sentencia Nro. 1.175/13 del 18/09/13 de la Sala Penal de la CSJ en el Expediente "HOFFMAN – LA ROCHE AG C/ Resolución Nro. 131 del 11/04/06 de la DPI; Acuerdo y Sentencia Nro. 275 del 22/04/13 de la Sala Penal de la CSJ en el expediente "BIOCHEM PHARMA INC. c/ Resolución Nro. 41 de fecha 14/03/06 de la DPI"; Acuerdo y Sentencia Nro. 438 del 19/06/15 la Sala Penal de la CSJ en el Expediente: BIOCHEM PHARMA INC. C/ Res. Nro. 506 del 15/11/04 de la DPI.----------

Que, el doctrinario Miguel Marienhoff dice que: "El principio de legalidad obliga a la Administración a ajustar su conducta a la ley, en sentido lato. No sólo es un límite de la actuación administrativa, sino también una regla atributiva de competencia. Por eso la Administración no sólo puede, sino debe invalidar los actos ilegítimos para restablecer la legalidad. Como decía Bielsa, no existe mayor interés público que asegurar la legalidad." "Pero las cosas cambian cuando se trata de la revocación de un acto por razones de ilegitimidad. Tal revocación ¿es "facultativa" u "obligatoria" para la Administración Pública? La doctrina prevaleciente considera que en tal caso la Administración Pública, más que un "derecho" tiene el "deber" de revocar el acto "ilegítimo" (1136) ; así también lo estableció el Consejo de Estado de Francia (1137) . Por cierto, tal punto de vista es aceptable, pues la Administración Pública tiene el deber de ajustar su actividad al orden jurídico positivo vigente. En el Estado constitucional no se concibe una Administración que actúe al margen o en violación del sistema legal imperante. Desde luego, ha de tratarse de un supuesto de ilegitimidad que admita la extinción del acto por la propia Administración Pública mediante "revocación". (Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II).----------

Que, en este contexto, esta Dirección no tiene otra alternativa más que revocar la Resolución de

Abg. Claudia Pamela Cristald
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Indu

Resolución Nro. 0051

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE REGISTRO N° 570230 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 26601/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CARNIVAL" EN LA CLASE 34, A FAVOR DE CLAUDIO STEPHAN GUERRERO RIOS.----------

Concesión N° 158876 de fecha 28 de septiembre de 2023, puesto que el trámite de renovación del registro N° 382386 debia quedar suspendido a las resultas del litigio "KT&G CORPORATION C/ CLAUDIO STEPHAN GUERRERO RÍOS Y OTROS S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS", por los motivos sucintamente expuestos en los párrafos precedentes.----------

Que, siendo así, corresponde revocar la Resolución de Concesión N° 158876 de fecha 28 de septiembre de 2023 y consecuentemente dejar sin efecto el Certificado de Registro N° 570230 como el Acta donde fue asentada la renovación de dicho Registro.----------

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución de Concesión Nº 158876 derivada de la solicitud de renovación del registro N° 382386 "CARNIVAL", EXPEDIENTE N° 26601/2023, clase 34, solicitada por CLAUDIO STEPHAN GUERRERO RIOS.----------

Art. 2° **DEJAR** sin efecto alguno el Acta y Certificado de Registro emitidos como consecuencia del acto administrativo revocado, y RETROTRAER el expediente a la etapa de "EXAMEN DE FORMA" quedando la solicitud de renovación suspendida a las resultas del juicio de nulidad del Registro N° 382386.----------

Art. 3° **ANOTAR** en el acta respectiva.----------

Art. 4° **NOTIFÍQUESE**, al solicitante y a la oficina de Renovaciones para la anotación respectiva. Cumplido, ARCHIVESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0052

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "WHITEX Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30404/2016 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). ----------

Asunción, 28 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC.** en contra de la Resolución N° 532 de fecha 11 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 532 de fecha 11 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 01 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 12 de julio de 2018, el representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC.** expresó agravios; y en fecha 14 de octubre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de abril de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WHITEX Y ETIQUETA", clase 03, en base a los registros "LISOFORM Y ETIQUETA" clase 05 .../... haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna. nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético como visual .../... entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias en cuanto al conjunto y visualmente .../... es criterio de esta Dirección que la oposición deducida deviene improcedente."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **S.C. JOHNSON & SON, INC.** y manifiesta: *"(...) la presente oposición no fue interpuesta por similitudes ortográficas, conceptuales o fonéticas, sino que la oposición fue interpuesta considerando que la etiqueta pedida es prácticamente idéntica a la que la marca LYSOFORM Y ETIQUETA de mi representada tiene registrada, es confundible desde los planos figurativo y visual .../... ambas están conformadas por una cruz de color azul; en ambas, dentro de la cruz, figura la denominación, escrita en letras de color blanco, con caracteres similares y en minúscula; ambas tienen en un plano secundario. una figura en color verde .../... no solo la etiqueta es copiada e imitada, sino es imitada la presentación total del producto .../... a simple vista puede ser observado que la etiqueta pedida presenta una visión de conjunto prácticamente idéntica a la presentada en la etiqueta ya registrada por mi mandante .../... LYSOFORM y ETIQUETA es una marca que goza de los caracteres de notoriedad y fama."* ----------

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) entre las marcas en pugna no existe posibilidad alguna de confusión, la marca WHITEX se encuentra debidamente registrada a nombre de mi mandante desde el 06 de noviembre de 2003 bajo el N° 236.311, por lo que esta marca ha coexistido pacíficamente en el mercado paraguayo por más de 15 años con las marcas de la adversa, esta solicitud de registro no es más que una nueva versión mixta de la misma marca .../... el signo solicitado por mi mandante incorpora elementos diferenciadores que producen un impacto visual diferente .../... aún cuando ambas marcas incorporan los colores "azul, verde y blanco", los mismos como tal no pueden ser reivindicable como exclusividad".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0052

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "WHITEX Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30404/2016 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). ----------

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

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: WHITEX (solicitante) vs. LYSOFORM (oponente), por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: *"los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca"* pues, la oponente posee el registro de la marca LYSOFORM Y ETIQUETA, a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 03) no podría ser confundible con la solicitante, por no presentarse elementos semejantes entre ellos. ----------

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con la figura de una cruz en azul con una cruz blanca y otra cruz verde superpuestas, con la denominación whitex en letras cursivas blancas y la "x" en rojo mientras que la marca oponente cuenta con una cruz azu con la denominación Lysoform en letras imprentas blancas con una cruz verde superpuesta. En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. ----------

marca solicitada

marca oponente

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta Dirección considera oportuno mencionar que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha comprobado que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el análisis de esta manera (análisis en conjunto). ----------

Que, así las cosas, con respecto al argumento de la apelante con relación al carácter de alta distintividad que posee su marca, el mismo constituye una afirmación que no es motivo de debate ya que la solicitud de registro, por las consideraciones ya expuestas, en nada menoscabaría dicho carácter de la 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, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0052

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "WHITEX Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30404/2016 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 532 de fecha 11 de abril de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"WHITEX Y ETIQUETA", clase 03**, Expediente **N° 30404/2016,** solicitada a nombre de MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0053

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HANDYMAN", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33734/2017, SOLICITADA POR ELIAS ELADIO PENAYO VIÑALES.

Asunción, 28 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELIAS ELADIO PENAYO VIÑALES** en contra de la Resolución N° 558 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de **ELIAS ELADIO PENAYO VIÑALES** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 558 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 08 de octubre de 2018, el representante convencional de **ELIAS ELADIO PENAYO VIÑALES** expresó agravios; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de noviembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la palabra HANDYMAN está compuesta por dos palabras en inglés: hand (mano) y man (hombre), la misma se refiere a una persona que gana dinero haciendo pequeños trabajos para personas como hacer y reparar cosas en casas o empresas .../... la marca solicitada por mi mandante está constituida una palabra en inglés y no tiene una traducción exacta al castellano. Además, teniendo en cuenta que gran parte de la población no habla el idioma inglés podemos referir que el nombre de la marca y los servicios que ofrece no serán relacionados por traducción .../... tampoco es un adjetivo, porque no describe una calidad, cantidad o cualidad de producto o servicio alguno, por lo que no puede ser considerada una denominación descriptiva"*.----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca se compone de la denominación "HANDYMAN" que en español sería *"personal de mantenimiento; hombre habilidoso para trabajos de carpintería, albañilería"*[1]. ----

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

[1] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=handyman&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0053

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HANDYMAN", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33734/2017, SOLICITADA POR ELIAS ELADIO PENAYO VIÑALES.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HANDYMAN" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "HANDYMAN" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 37, específicamente para: *"Servicios comprendidos en la Clase 37 (TREINTA Y SIETE), como ser* ***servicios de reparación*** *prestados para la casa, a saber, los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente destruido, como servicios de plomería; servicios de limpieza; servicios de lavandería; servicios de electricista; servicios de albañilería; servicios de carpintería;* ***servicios de mantenimiento*** *de piscinas...".* Recordemos que la denominación solicitada es "HANDYMAN" o su traducción, ***"personal de mantenimiento"*** para cubrir servicios tales como servicios de mantenimiento o reparación. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

Que, la denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. Y en ese sentido, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación al servicio que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada. 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, 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. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 558 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"HANDYMAN"**, clase 37, Expediente. **N° 33734/2017,** solicitada a nombre de **ELIAS ELADIO PENAYO VIÑALES.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0054

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 109705/2018, SOLICITADO POR ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. ----------

Asunción, 28 FEB 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LABORATORIO BRAVET LTDA.** contra la Resolución N° 169 de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **LABORATORIO BRAVET LTDA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 169 de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 27 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2022, el representante convencional de **LABORATORIO BRAVET LTDA.** expresó agravios; y en fecha 16 de noviembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) al cotejar las marcas BRAVAN (marca solicitada) vs. BRAVET (marca oponente) es posible apreciar que las marcas en pugna son plenamente diferenciables en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... existen marcas registradas que también tienen la raíz BRA - BRAV en la clase 05, y se hallan coexistiendo pacíficamente en el mercado (entre ellas: BRAXAN, BRAVELLE) .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente y disponer la prosecución del registro de la solicitud de la marca".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) la marca BRAVAN cuyo registro se pide, imita a la marca BRAVET registrada previamente por mi mandante, habiendo tomado la palabra BRAVET y tan solo ha sido reemplazada la partícula ET por la partícula AN .../... es indiscutible que la marca solicitada carece de novedad y como consecuencia, no reúne los requisitos exigidos para su eventual registro .../... la solicitud ha sido depositada en la clase 05 (cinco) cuando la marca de mi mandante protege también los mismos productos".*----------

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "(...) si bien es cierto ambas marcas están solicitadas en la clase 05 para "todos" los productos, no es menos cierto que comercialmente ambas están lejos de ser confundidas, ya que la marca base de oposición esta siendo comercializada para productos veterinarios .../... la denominación está hecha con el sufijo VET, precisamente haciendo alusión a productos veterinarios .../... mi mandante comercializa sus productos principalmente para medicamentos de uso humano .../... la marca base de oposición ya coexiste desde hace años con otros registros en la misma clase 05 que contienen en sus denominaciones la misma raíz BRAV a nombre de distintos titulares: BRAVO clase 05 Reg. N° 418.621 a nombre de GB BIOSCIENCES CORPORATION; BRAVECITO clase 05 Reg. N° 381.965 a nombre de INTERVET INTERNATIONAL B.V; BRAVELLE clase 05 Reg. N° 377.152 a nombre de FERRING B.V.". ----------

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

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

Resolución N° 0054

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 109705/2018, SOLICITADO POR ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS 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 **"BRAVAN"** y la marca oponente **"BRAVET"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(VAN vs. VET)**, siendo similar únicamente el vocablo **"BRAV"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

BRAVAN **(solicitada), y**
BRAVET **(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 **BRAVAN** (solicitada), y **BRAVET** (base de oposición), se comparte el vocablo "**BRAV**", 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: **BRAVO,** clase 05, Registro N° 418621 a nombre de GB BIOSCIENCES CORPORATION; **BRAVELLE,** clase 05, Registro N° 563.639 a nombre de FERRING B.V.; **BRAVECTO,** clase 05, Registro N° 567.523 a nombre de INTERVET INTERNATIONAL B.V.; **BRAVSERA,** clase 05, Registro N° 449.950 a nombre de JANSSEN SCIENCES IRELAND UC; 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 "**BRAV**" 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, dichas diferencias, son suficientes para concluir que las mismas pueden coexistir sin generar riesgo en el público consumidor, sumado al hecho de que, tratándose de un medicamento, cuya venta al público consumidor no es de carácter masivo, entendemos que el comprador, se encontraría asesorado por un profesional de la salud o cuanto menos contaría con la asistencia de un farmacéutico en la lectura de la receta expedida por su médico, lo que disminuye altamente el riesgo de confusión. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0054

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 109705/2018, SOLICITADO POR ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. ----------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 169 de fecha 31 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"BRAVAN,** clase 05, Acta N° **109705/2018**, solicitada a nombre de la firma **ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.** ----------

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

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nro. 0055

POR LA CUAL SE ORDENA LA REIMPRESIÓN DEL ACTA Y CERTIFICADO DE RENOVACIÓN N° 578293 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 65585/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CH Y ETIQUETA" EN LA CLASE 09, A FAVOR DE MAT INDUSTRIES, LLC, AN ILLINOIS LIMITED LIABILITY COMPANY (USA).-----

Asunción, 28 FEB 2024

VISTO: El expediente Nº 65585 de fecha 17 de agosto de 2023 de renovación del Registro de Marca N° 384237, del que,----------

RESULTA:

Que en fecha 17 de agosto de 2023 se presentó la solicitud de renovación del Registro de Marca N° 384237 a favor de la firma MAT INDUSTRIES, LLC, AN ILLINOIS LIMITED LIABILITY COMPANY (USA)----------

Que, debido a un error involuntario en la carga de datos en el sistema de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI - IPAS), la mencionada marca fue mal consignada en la base de datos de la DINAPI respecto al NÚMERO DE REGISTRO, FECHA DE CONCESIÓN Y VENCIMIENTO.----------

CONSIDERANDO:

Que, al momento de realizar el control del expediente, nos encontramos con que por un error involuntario fuera mal consignado el número de registro en la solicitud de renovación de la marca CH Y ETIQUETA, clase 09. Acta N° 65585/2023, en la base de datos IPAS generando una duplicidad en los números.----------

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 22365/98 dispone "En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto" y en los artículos 13°, 14°, 15° de la Ley de marcas, Artículo 13.- Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendida en ninguno de los impedimentos previstos en esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá la inscripción de la marca previo pago de los impuestos y tasas correspondientes. En caso de denegación, la resolución será fundada. Artículo 14.- La Dirección de la Propiedad Industrial expedirá un certificado de registro de la marca que reproducirá los datos correspondientes y los establecidos por las disposiciones reglamentarias. Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.----------

Que, en base a las consideraciones realizadas precedentemente, esta dependencia administrativa considera pertinente disponer la corrección en el sistema informático (IPAS), emisión de Resolución de Concesión, la impresión del Acta y el Certificado de Registro de Renovación en el expediente individualizado, de conformidad a lo dispuesto al artículo 3° del Decreto 22365/98 y los artículos 13°, 14° y 15° de la Ley 1294/98 de Marcas. Las leyes son de orden público, y por tanto sus disposiciones deben ser acatadas y cumplidas, conforme lo establece la Constitución Nacional.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nro. 0055

POR LA CUAL SE ORDENA LA REIMPRESIÓN DEL ACTA Y CERTIFICADO DE RENOVACIÓN N° 578293 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 65585/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CH Y ETIQUETA" EN LA CLASE 09, A FAVOR DE MAT INDUSTRIES, LLC, AN ILLINOIS LIMITED LIABILITY COMPANY (USA).-----

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

Art. 1° **DEJAR** sin efecto alguno el Acta y Certificado de Renovación.----------

Art. 2° **ORDENAR** la reimpresión del Acta y Certificado de Renovación N° 578293.----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, Cumplido, ARCHÍVESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nro. 0056

POR LA CUAL SE ORDENA LA REIMPRESIÓN DEL ACTA Y CERTIFICADO DE RENOVACIÓN N° 578292 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 41144/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CHINESE LAUNDRY" EN LA CLASE 25, A FAVOR DE CELS ENTERPRISES INC..----------

Asunción, 28 FEB 2024

VISTO: El expediente Nº 41144 de fecha 01 de junio de 2023 de renovación del Registro de Marca N° 373666, del que,----------

RESULTA:

Que en fecha 01 de junio de 2023 se presentó la solicitud de renovación del Registro de Marca N° 373666 a favor de la firma CELS ENTERPRISES INC.----------

Que, debido a un error involuntario en la carga de datos en el sistema de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI - IPAS), la mencionada marca fue mal consignada en la base de datos de la DINAPI respecto al NÚMERO DE REGISTRO, FECHA DE CONCESIÓN Y VENCIMIENTO.----------

CONSIDERANDO:

Que, al momento de realizar el control del expediente, nos encontramos con que por un error involuntario fuera mal consignado el número de registro en la solicitud de renovación de la marca CHINESE LAUNDRY, clase 25. Acta N° 41144/2023, en la base de datos IPAS generando una duplicidad en los números.----------

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 22365/98 dispone "En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto" y en los artículos 13°, 14°, 15° de la Ley de marcas, Artículo 13.- Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendida en ninguno de los impedimentos previstos en esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá la inscripción de la marca previo pago de los impuestos y tasas correspondientes. En caso de denegación, la resolución será fundada. Artículo 14.- La Dirección de la Propiedad Industrial expedirá un certificado de registro de la marca que reproducirá los datos correspondientes y los establecidos por las disposiciones reglamentarias. Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.----------

Que, en base a las consideraciones realizadas precedentemente, esta dependencia administrativa considera pertinente disponer la corrección en el sistema informático (IPAS), emisión de Resolución de Concesión, la impresión del Acta y el Certificado de Registro de Renovación en el expediente individualizado, de conformidad a lo dispuesto al artículo 3° del Decreto 22365/98 y los artículos 13°, 14° y 15° de la Ley 1294/98 de Marcas. Las leyes son de orden público, y por tanto sus disposiciones deben ser acatadas y cumplidas, conforme lo establece la Constitución Nacional.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nro. 0056

POR LA CUAL SE ORDENA LA REIMPRESIÓN DEL ACTA Y CERTIFICADO DE RENOVACIÓN N° 578292 RELATIVOS AL EXPEDIENTE N° 41144/2023 POR LA CUAL SE CONCEDIÓ LA MARCA "CHINESE LAUNDRY" EN LA CLASE 25, A FAVOR DE CELS ENTERPRISES INC..----------

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

Art. 1° **DEJAR** sin efecto alguno el Acta y Certificado de Renovación.----------

Art. 2° **ORDENAR** la reimpresión del Acta y Certificado de Renovación N° 578292.----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, Cumplido, ARCHÍVESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0057

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DEL ACTA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD N° 1791749 DE LA MARCA "GUAPA! BOUTIQUE" EN LA CLASE 35.----------

Asunción, 28 FEB 2024

VISTO: El escrito N° 2342857 de fecha 7 de junio de 2023 presentado por la Abg. Marcela Cárdenas Talavera en representación de UNILAM y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue presentada la solicitud de registro de la marca identificada con el escrito acta Nº 1791749, con denominación **"GUAPA! BOUTIQUE"** en la clase **35**.----------

Que, debido a un error involuntario en la carga de datos en el sistema de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI - IPAS), la mencionada marca no fue debidamente consignada en la base de datos de la DINAPI respecto al NÚMERO DE REGISTRO, FECHAS DE CONCESIÓN Y VENCIMIENTO, por la que en consecuencia se ordena la impresión del acta y el certificado de registro de marca con fecha vigente en el expediente de solicitud N° 1791749 de la marca "GUAPA! BOUTIQUE" en la clase 35.----------

Que, en fecha 7 de junio de 2023, mediante el escrito acta Nº 2342857, la Abg. Marcela Cárdenas Talavera, solicita la corrección y reimpresión del título en el expediente N° 1791749 de la marca "GUAPA! BOUTIQUE" en la clase 35; esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso, en virtud del Decreto N° 22365/98.----------

CONSIDERANDO:

Que, la presentación principal fue correctamente presentada pero no fue debidamente consignada en la base de datos de la DINAPI los datos correspondientes a NÚMERO DE REGISTRO, FECHAS DE CONCESIÓN Y VENCIMIENTO. Posteriormente, la solicitud de corrección y reimpresión del título fue presentada en tiempo y forma. ----------

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 22365/98 dispone "En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto" y en los artículos 13°, 14°, 15° de la Ley de marcas, Artículo 13.- Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendida en ninguno de los impedimentos previstos en esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá la inscripción de la marca previo pago de los impuestos y tasas correspondientes. En caso de denegación, la resolución será fundada. Artículo 14.- La Dirección de la Propiedad Industrial expedirá un certificado de registro de la marca que reproducirá los datos correspondientes y los establecidos por las disposiciones reglamentarias. Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0057

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DEL ACTA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD N° 1791749 DE LA MARCA "GUAPA! BOUTIQUE" EN LA CLASE 35.----------

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.----------

Que, en base a las consideraciones realizadas precedentemente, esta dependencia administrativa considera pertinente disponer la corrección en el sistema informático (IPAS) y la impresión del Acta y el Certificado de Registro de Marca en el expediente individualizado, de conformidad a lo dispuesto al artículo 3° del Decreto 22365/98 y los artículos 13°, 14° y 15° de la Ley 1294/98 de Marcas. Las leyes son de orden público, y por tanto sus disposiciones deben ser acatadas y cumplidas, conforme lo establece la Constitución Nacional.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° AUTORIZAR la corrección en el sistema informático (IPAS) consignando NÚMERO DE REGISTRO, FECHAS DE CONCESIÓN Y VENCIMIENTO vigentes y la impresión del Acta y el Certificado de Registro de Marca en el expediente de solicitud N° 1791749 de la marca "GUAPA! BOUTIQUE" en la clase 35.-

Art. 2° NOTIFÍQUESE, y cumplido remítase el expediente identificado más arriba a la oficina de TÍTULOS, para la impresión del acta y el respectivo certificado de registro. Archívese.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0058

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 05689/2022.----------

Asunción, 29 FEB 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.** en contra de la Resolución Nº 590 de fecha 23 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 590 de fecha 23 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023, el representante convencional de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. expresó agravios; en fecha 25 de enero de 2024, el representante convencional de ONLINE GAMING S.A.C. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 30 de enero de 2024 se llamó Autos para Resolver; en fecha 31 de enero de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 01 de febrero de 2024 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del registro de la marca solicitada SOLBET ante la oposición deducida en base al registro de la marca BETGIANK inscripta en las clases 35, 38, 41 y 43 respectivamente, se deduce que la pugna entre ambas denominaciones deviene por la significación conceptual de las mismas, ya que ambas evocan el mismo concepto, por lo que que se concluye que la marca solicitada no puede ser concedida,, ya que se estaría dilucidando a la denominación debidamente amparada.../... En cuanto a la oposición deducida por ONLINE GAMING S.A.C. se constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de de provocar confusión y asociación entre los mismos, y de los argumentos esgrimidos por la oponente podemos deducir que a este le asiste mejor derecho por cuanto que la misma se encuentra debidamente protegida en país de origen (Perú).../... Si bien es cierto que en nuestra legislaciòn marcaria se encuentra establecida el principio de la prioridad para la obtenciòn del derecho solicitado, no es menos cierto que en la etapa procesal el oponente ha demostrado, que posee mejor derecho sobre la marca SOLBET por tenerla debidamente protegida en su país de origen previa a su solicitud en Paraguay.../... Vemos claramente que hay un riesgo de confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a las marcas registradas de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.../... De conformidad a la Ley Nª 1294/98 de Marcas, esta Direcciòn concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas procedentes"*.----------

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

Resolución N° 0058

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 05689/2022.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.** y manifiesta: *"(...) la resolución recurrida resulta completamente arbitraria, incongruente e injusta, no refleja un análisis exhaustivo por parte de la autoridad competente.../.. Presenta una serie de deficiencias que resultan cuestionables parece ignorar elementos claves, ya que no se aborda la diferencia y distinción entre las marcas en disputa.../... La afirmación de que ambas evocan el mismo concepto carece de fundamento sólido, ya que no se proporciona un análisis detallado de las características de cada una.../.. Es importante señalar que mi mandante es titular de las marcas BET24HS en las clases 09 y 41.../... Está posesiòn de derechos de propiedad intelectual impide cualquier posibilidad de dilución de las marcas, siendo mi mandante el titular legítimo.../... Resulta incomprensible que la resoluciòn no haya tenido en cuenta esta informaciòn crucial.../... La resoluciòn sostiene que la oponente posee mejor derecho sobre la marca SOLBET por tenerla protegida a nombre de ONLINE GAMING S.A.C en su país de origen, Perú.../... Queremos destacar que la firma ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. es titular de las marcas CASINO DEL SOL, CASINO DEL SOL ONLINE, SLOTS DEL SOL, SLOTS DEL SOL ONLINE.../... Siendo el elemento SOL el principal y distintivo en dichos registros.../... La denominaciòn SOLBET que se ha presentado con anterioridad para la clase 41 consiste en la unión de las marcas registradas SOL y BET24HS, por lo que se demuestra que de ninguna manera se ha actuado con mala fe ya que ambas pertenecen a mi mandante.../.. En conclusión, rechazamos la alegación de competencia desleal y dilución de marca.../... Solicitamos respetuosamente la revocación de la resolución en cuestión, basándonos en los argumentos presenatados(...)".*----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante **ONLINE GAMING S.A.C.** bajo patrocinio del Abg. ALEJANDRO JOSE PIERA VALDÉS, y manifiesta: *"(...) Haciendo nuevamente el cotejo entre las denominaciones en pugna, tenemos que entre la marca SOLBET, solicitada por ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. a la denominación SOLBET solicitada en Paraguay y registrada en su país de origen a nombre de mi mandante.../... La identidad referida se percibe claramente en todos los planos, de ahí, que al realizar una simple confrontación de las marcas en cuestión, nos resulta difícil encontrar elementos que pudieran distorsionar el criterio de la Señora Directora..../... Existe plena identidad en los planos gráfico, ortográfico y fonético, resultando de ello que existe posibilidad de confusión y no podrán coexistir pacíficamente en el mercado sin causar perjuicios al público consumidor.../... La recurrente sostiene que el registro de la marca SOLBET que han solicitado en la clase 41 debe ser concedido debido a que dicha marca consiste en la unión de las marcas registradas SOL y BET24HS.../... Al respecto estamos en total desacuerdo con lo manifestado por el recurrente ya que de ninguna manera puede pretender de la marca en base a que es titular de los registros citados, ya que la marca SOLBET es una marca completamente distinta a las concedidas.../... Consideramos que se debe confirmar el rechazo de la marca solicitada fundado en lo dispuesto en nuestra Ley de Marcas y en base al Artículo 18.../... También reiteramos que la marca solicitada ha sido requerida para proteger servicios de la clase 41, existiendo una relación directa en cuanto a los servicios comercializados y amparados por las mismas.../.. La eventual coexistencia de ambas marcas en el mercado lesionarìa los intereses del público consumidor.../... Resulta claro que la conducta de la adversa está comprendida en la situación prevista en el Art. 81 inc. a).../... La denominación de la marca solicitada por la adversa no puede ser fruto de casualidad, sino que se trata de una acto deliberado con la intención de apropiarse del prestigio de una marca ajena.../... Previo los trámites de rigor, dicte resolución confirmando en todas sus partes Nº 590/2023(...)".*----------

Que, el representante convencional de la firma oponente **DARUMA SAM S.A.**, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"(...) En su escrito de expresión de agravios, la recurrente presenta argumentos falaces y faltos de total asentamiento jurídico, puesto que la resolución hoy recurrida ha realizado cabal y fehacientemente todos y cada uno de los pasos en forma acabada.../... Al analizar las*

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

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 05689/2022.----------

marcas base de las correspondientes oposiciones, SOLBET/BETGIANK.../... Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tienen parangón alguno, pues constituyen dos realidades en extremo similares, que comparten denominaciones similares, por la utilización del sustantivo BET (APUESTA) en ambas marcas.../... La recurrente aduce, pero no prueba que se haya realizado agravio alguno en la resolución recurrida, tampoco ha demostrado los extremos que esgrime.../... Que a fin de que su agravio tenga efecto, debe ser probado suficientemente su gestión o los hechos y/o actos procesales que lo revierte.../... Bajo ningún punto de vista puede revocarse la resolución en el caso que nos compete.../... Dictar resolución confirmando íntegramente la Resolución N° 590/2023.----------

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución recurrida, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"SOLBET"** (solicitada en clase 41) y **"SOLBET"** (oponente registrada en el extranjero en clase 41) y **BETGIANK** (oponente registrada en la clase 35, 38, 41 y 43). ----------

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe o no posibilidad de confusión entre ellos. ----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar el DERECHO DE PRELACIÓN conforme al artículo 12° de la Ley Nº 5904/98 que expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. En ese sentido, analizando la primera oposición, las marcas en pugna a la luz del precepto legal mencionado anteriormente, puede comprobarse que la solicitud de autos de registro de marca ha sido presentada en fecha 02 de febrero de 2022, bajo Acta N° 2205689 mientras que la marca base de oposición -SOLBET- ha sido presentada en fecha posterior a la solicitud afectada por la oposición, concretamente el 10 de mayo de 2022 bajo acta N° 2235893. De ello se colige que la solicitud de autos, propiedad de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A., es la que tiene el derecho de prelación por ser su solicitud previa a la oponente.----------

Que, en cuanto a la segunda oposición, analizando desde el punto de vista ortográfico y fonético de la marca solicitada **"SOLBET"** y la marca oponente **"BETGIANK"**, se advierte que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

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 **SOLBET** (solicitada), y **BETGIANK** (base de oposición), se comparte el vocablo "**BET**", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentra registrada la marca **PYBET**, clase 41, Registro N° 504074 a nombre de Nb Entertainment S.a.; **BETAZ,** clase 41, Registro N° 404794 a nombre de Marcos Vicente Gayozo Escobar.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0058

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 05689/2022.----------

Que, al respecto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia y expresa: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[1]. ----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. cuenta el registro marcario de la marca **BET24HS** en la clase 41, Registro N° 462840 y **BET24HS** en la clase 9, Registro N° 462261 extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.----------

Que, adicionalmente cabe destacar que la firma ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. es titular de las marcas CASINO DEL SOL Registro N° 547801; CASINO DEL SOL ONLINE Registro N° 547800; SLOTS DEL SOL Registro N° 552994, 552993y 552992 , SLOTS DEL SOL ONLINE Registro N° 552991, 552990, 552989. Que así las cosas, siendo el elemento SOL el principal, notamos que la denominación "SOLBET" consiste en la unión del elemento SOL y BET24HS ya registradas.----------

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada **"SOLBET"** no causaría riesgo de confusión o de asociación con las marcas oponentes, así como tampoco menoscabaría los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde REVOCAR la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 590 de fecha 23 de agosto 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SOLBET"**, clase 41, Expediente **N° 05689,** solicitada a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A..----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0059

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 09 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022 Y N° 1832 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRINK T Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05294/2020, SOLICITADA POR HACK LTD.----------

Asunción, 29 FEB 2024

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **HACK LTD.** contra la Resolución N° 1832 de fecha 14 de diciembre de 2020 dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de la oponente **HACK LTD.** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1832 de fecha 14 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución Nº 09 de fecha 31 de enero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas se confirma la Resolución N° 1832 de fecha 14 de diciembre de 2020.----------

Que, en fecha 24 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante el 06 de abril de 2022 y en fecha 22 de abril de 2022 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1832 de fecha 14 de diciembre de 2020 considera: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DRINKS", registrada con el número 384081 en fecha 30 de julio de 2013 a favor de ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. Comentario: La denominación en su traducción se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, la Resolución N° 09 de fecha 31 de enero de 2022 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) la denominación DRINK T solicitada por mi mandante no es un signo genérico, la denominación solicitada está compuesta por tres signos del cual se desprende que el mismo no define un género en su conjunto, diferenciación esta que llega al público consumidor, DRINK T manifiesta atributo de especialidad y carácter novedoso en el conjunto de la expresión .../... mi mandante ya tiene registrada la marca DRINK T Reg. N° 311690 y 311694 en clase 32. En tal sentido, mi mandante tiene un derecho adquirido, en nuestro país".*-------

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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. 384.081 de la marca "DRINKS" a nombre de ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. venció el 17/02/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

Resolución N° 0059

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 09 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022 Y N° 1832 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRINK T Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05294/2020, SOLICITADA POR HACK LTD.----------

Que, si bien dicho antecedente se encuentra vencido, corresponde hacer el análisis a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"DRINK T"** resulta genérica o descriptiva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "DRINK T" pretende obtener cobertura para productos de la clase 30, que textualmente describe: *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; aromatizantes para bebidas, que no sean aceites esenciales,* ***bebidas a base de té****, caramelos, infusiones que no sean para uso médico, sucedáneos del té a base de flores u hojas, té helado. Clase 30 (TREINTA)"* Recordemos que la denominación solicitada es "DRINK T", y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado de dicho vocablo tenemos *"DRINK:* bebida y T que hace alusión al té, siendo ***bebidas de té***, para cubrir productos tales como bebidas a base de té. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación DRINK T en letras blancas con la letra T con una hoja de té, y un fondo verde, y como ya se mencionó en el precedente párrafo, dicha expresión hace referencia a una **"bebida de té"** para productos relacionados con bebidas a base de té, caramelos, infusiones que no sean para uso médico, sucedáneos del té a base de flores u hojas, té helado. ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar DRINK T como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. --

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0059

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 09 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022 Y N° 1832 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRINK T Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 05294/2020, SOLICITADA POR HACK LTD.----------

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. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 09 de fecha 31 de enero de 2022 y N° 1832 de fecha 14 de diciembre de 2020 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DRINK T Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° **05294/2020**, solicitada a nombre de **HACK LTD.** ----------

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

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